

EL SECRETO INDUSTRIAL EN COLOMBIA. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO SOMETIDA A REGISTRO

Sebastián Salazar*
Germán Darío Flórez-Acero**

Resumen

Desde antes de la llegada de la cuarta revolución industrial, la información y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos han sido —y seguirán siendo incluso más en el futuro— un interés central de las compañías en todo el mundo. Sin embargo, una gran cantidad de estos desarrollos no cumplen los requisitos para ser convertidos en patentes o, como también es posible e incluso algo recurrente, su nivel de secreto, el constante movimiento del mercado y la velocidad de los

* Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Privado Económico de la misma universidad y Magíster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg (Alemania) y de la Universidad de Chile (Chile). Socio de Rincón Cuellar & Asociados. Se ha desempeñado como docente de la Cátedra de Arbitramento Internacional, Tipos Modernos de Contratación y de la de Contratos Civiles y Mercantiles, en el área de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y la cátedra de Bienes en la Universidad Católica de Colombia.

** Investigador del grupo GEPPi de la Universidad Católica de Colombia. Abogado y profesor de las universidades Católica, Nacional de Colombia y Javeriana de Cali. Director de la Mesa de Derecho de Autor del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor invitado de las universidades de Alicante, Buenos Aires, de Chile, San Andrés de Buenos Aires y Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Master of Law in Intellectual Property, Queen Mary University of London. Asociado de la firma 1493.

desarrollos tornan innecesario o poco interesante para las compañías el registrar dichos desarrollos. Como resultado, tanto las compañías como las legislaciones han necesitado adaptarse para encontrar nuevas formas de proteger esta clase de desarrollos y castigar a quienes, por diversos medios, traten de apropiarse de dichos conocimientos para ganar una mejor posición en el mercado, a menudo en detrimento del secreto y los intereses del desarrollador original. Este capítulo describe, determina y analiza las formas que las legislaciones colombiana y andina han diseñado para proteger estos importantes secretos, como una forma de propiedad inmaterial.

Palabras clave: Bienes inmateriales, secreto empresarial, propiedad intelectual, *know how*, competencia desleal, violación de secretos empresariales, responsabilidad de directivos, contratos de transferencia de conocimientos, propiedad industrial, derecho de propiedad industrial no sometido a registro.

Abstract

Worldwide, even before the breaking of the fourth industrial revolution, information and development of new technologies and processes has been, and will be even more in the future, a central interest of companies all over the world. Now, some (a large amount) of those developments do not fulfill the requirements to be turned into patents or, as is also possible and quite recurrent, its level of secrecy and the constant movement of the market and speed of developments make it unnecessary or uninteresting for companies to register such developments. As a result, both companies and legislations have needed to adapt to find ways to protect this kind of developments and to punish those who, by diverse means, try to appropriate this knowledge to gain a better position in the market, often in open detriment of the original developer of the secret. This chapter is oriented to describe, determine and analyze the ways Colombian and Andean law has devised to protect these very important secrets, as a form of immaterial property.

Keywords: Immaterial property, trade secrets, intellectual property, know how, unfair competition, infringement of trade secrets, liability, transfer of technology contracts, industrial property, no registration of industrial property.

Introducción

En el mundo contemporáneo, la importancia de la información para las empresas es innegable.¹ Asimismo, se torna en un asunto de central relevancia determinar mecanismos que permitan a las empresas salvaguardar la información desarrollada, de cualquier índole, por cuanto de ella puede —y, en efecto, en muchas ocasiones sucede— depender su futuro y supervivencia en el mercado.

Como desarrollo necesario de lo anterior, se llega a la conclusión directa de que hay diversas naturalezas en la información que se genera dentro de una compañía y que las distintas clases de esta tienen diversos niveles de relevancia para cada empresa.

Esta información puede tomar la forma de desarrollos científicos innovadores con su aplicabilidad en el mercado, los cuales, por su definición y extensión misma, pueden catalogarse dentro de aquellos desarrollos que las normas nacionales e internacionales han reconocido y protegido bajo la figura de las patentes.²

No obstante, es también posible que las características de la información desarrollada no lleven a otorgarle la posibilidad de ser patentada, mas no por ello se debe concluir que no merece protección, como forma especial de propiedad inmaterial de los comerciantes.

Debe anotarse que no es solamente la imposibilidad de patentar la información o desarrollo lo que lleva a las empresas a no realizar dicho procedimiento, sino que también ha sido reconocida por la doctrina la posibilidad latente y recurrente de que aun desarrollos potencialmente patentables no lo sean por desinterés de las empresas mismas en realizarlo, porque la fuerza de ventaja ofrecida por el desarrollo es esperada por un término muy corto (dada la constante movilidad y el vertiginoso desarrollo de cada vez más industrias en el mundo), porque consideran largos, engorrosos y/o costosos los trámites para la obtención de la patente o, incluso, porque el nivel de secreto del desarrollo y su aplicación permiten

¹ L. Torres Citraro, "La importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18 (2014): 5-34.

² Ver entre otros: Gerhard Schriker, *Derecho de patentes: Observancia en distintos países* (Buenos Aires: Depalma, 2003) y Carmen Salvador Jovaní, *El ámbito de protección de la patente* (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002).

mantenerla completamente aislada del público, haciéndose innecesario o demasiado riesgoso compartir esta información, aun con una oficina de patentes.³

Como consecuencia de lo anterior, las legislaciones nacionales —e incluso provenientes de organizaciones internacionales o supranacionales— han llevado a la conclusión de que dicha información debe ser protegida. Surge, entonces, como un derecho de propiedad industrial cuya protección no se da a partir del registro, incluso no está sometido a registro alguno que conceda exclusividad, como sucede con aquellos derechos de propiedad industrial sometidos a uno. Al respecto y derivado de la naturaleza del llamado “secreto industrial” se ha dicho: “Este bien inmaterial no está amparado por una exclusiva legal sino por una simple exclusiva de hecho que se evapora con la divulgación”.⁴

De lo anterior, como se verá más adelante en el presente capítulo, se empiezan a evidenciar elementos intrínsecos a la protección de este tipo de información, particularmente un elemento que si bien no es único, sí reviste una gran importancia, como lo es el carácter secreto de la información. A partir de esto se llega, por supuesto, hasta las constantes afirmaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al analizar la protección de estos derechos en el marco de los procesos por competencia desleal,⁵ acerca de la necesidad de que dicha información sea, en efecto, secreta y de que el poseedor de esta tome las medidas requeridas y suficientes para que esta se mantenga de esa forma.⁶

Es precisamente el propósito del presente escrito presentar de forma sucinta los diversos mecanismos de protección de los secretos empresariales, como parte de los bienes inmateriales de propiedad de las compañías, haciendo énfasis en el inexorable vínculo entre la protección legal y la importancia económica y estratégica para los empresarios colombianos de delimitar y poner en práctica estrategias que les permitan proteger de forma más eficiente sus inversiones y compañías.

³ Sidney Alex Bravo Melgar, *Contratos modernos empresariales* (Lima: FECAT, 1999) 150.

⁴ José Antonio Gómez Segade, “Los bienes inmateriales en el anteproyecto de ley del Código Mercantil”, En *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illiescas Ortiz*, 129 (Getafe, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015) 129.

⁵ Regulada principalmente en la Ley 256 de 1996, en su artículo 16. Congreso de Colombia.

⁶ Por ejemplo, en la Sentencia 16 del 23 de octubre de 2010 “Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” Chicle Adams S.A. contra Confites Ecuatorianos S.A. C.A. y Confitecol S.A., Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

Así este análisis comienza ubicando el secreto empresarial en su calidad de bien inmaterial, separándolo, por lo tanto, de los bienes materiales que, bajo la concepción tradicional, han sido históricamente priorizados en su protección por el mundo del derecho.

Igualmente, se analizarán los principales mecanismos de protección que recibe en la legislación colombiana el secreto industrial, resaltando los que, según se sostiene en el presente escrito, están llamados a tener un papel preponderante, delimitados en el marco de la protección contra la competencia desleal y de la protección derivada de los acuerdos contractuales diseñados en tiempos recientes precisamente con el fin de permitir el flujo protegido de este tipo de bienes inmateriales.

Realizados estos análisis, se habrá evidenciado el funcionamiento de dicha protección y su aplicación jurisprudencial, para concluir con la identificación de las dificultades que encuentran los empresarios al momento de proteger su información confidencial, identificando igualmente las recomendaciones puntuales y las prácticas que permitirían, con mayor certeza, tomar medidas tanto preventivas como remediales a las potenciales violaciones de su información.

Definición de *secreto empresarial*

El secreto empresarial, de conformidad con las normas aplicables en Colombia, constituye un tipo de bien inmaterial.

Si bien el Código Civil Colombiano se refiere a los derechos reales como aquellos que recaen sobre una cosa corporal,⁷ también debe afirmarse que dicha concepción tradicional ha sido superada ya históricamente en nuestra legislación.

Ante todo, cabe resaltar que, dada nuestra innegable tradición romana, el trasfondo histórico del derecho de propiedad se remonta a la concepción histórica de los derechos reales que recaen únicamente sobre bienes materiales:

Entre los romanos la propiedad no existió sino sobre las cosas corporales; el hombre tuvo conciencia primeramente del derecho de dominio, que es poder sobre cosas corporales. Mediante la ocupación adquirió el dominio, es decir, la totalidad de los poderes a que podía aspirar sobre las cosas. Si mediante la ocupación fue dueño, si esta no podría tener lugar sino sobre cosas *corporales*, no podía desvincularse de

⁷ Como sucede por ejemplo en el artículo 669 del Código Civil Colombiano.

la noción de propiedad la figura de las cosas corporales. De aquí que siguiendo la doctrina romana, nuestro Código diga que propiedad o dominio es el derecho sobre una cosa *corporal*.⁸

No obstante, la misma jurisprudencia ha venido a reconocer la forma como históricamente la ley prescribió la existencia de derechos reales sobre bienes inmateriales, como fue dicho por la Corte Suprema de Justicia al analizar la situación de la propiedad intelectual: “En desarrollo de ese amparo constitucional, desde el mismo año de 1886 (Ley 32, sancionada en octubre) y antes en 1835 el legislador se ha ocupado de brindar garantías indispensables a la propiedad intelectual”.⁹

Como consecuencia de todo lo anterior y entrando a reevaluarse históricamente la protección y existencia de derechos sobre bienes distintos de los materiales, se han venido desarrollando teorías que propugnan por la protección de los derechos inmateriales, partiendo incluso de la relevancia que estos derechos han venido a ocupar en el marco de la economía contemporánea, donde los activos inmateriales de una empresa pueden, con relativa facilidad, representar un valor superior al de la totalidad de los bienes materiales pertenecientes a la misma.¹⁰

En este sentido, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Nacionales, en su artículo 260, define el *secreto empresarial* así:

Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.¹¹

Derivado de lo anterior, se pueden determinar en cuanto a la naturaleza del secreto que este puede tratarse de cualquier tipo de información que no haya sido

⁸ José J. Gómez R., *Bienes* (Bogotá: Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2001) 55. Cursivas originales.

⁹ Corte Suprema de Justicia, *Sentencia de 10 de febrero de 1960*.

¹⁰ Como menciona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: “En varios casos, las empresas se han dado cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho más valiosos que sus activos físicos. Esto sucede a menudo en el caso de las empresas que funcionan en sectores muy innovadores y en los que priman los conocimientos, o en el de empresas que poseen una marca notoriamente conocida”. *El valor de los activos de propiedad intelectual* (www.wipo.int/sme/es/ip_business/ip_asset/value_ip_assets.htm).

¹¹ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486 de 2000, Régimen común sobre propiedad industrial* (http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651) art. 260.

divulgada (por lo tanto, secreta), mientras tenga aplicación productiva, industrial o comercial.

En este sentido, los secretos empresariales pueden tratarse desde medios específicos de producción, información incluso susceptible de ser patentada, hasta innovadores medios de desarrollar una industria y, en el más común de los casos, información de índole comercial.

Así las cosas, podrá ser considerado desde el punto de vista comercial como secreto industrial la lista de clientes o de proveedores de una compañía, sus estrategias comerciales cuando no sean públicas, su lista de precios o los convenios celebrados con otros actores en el mercado (mientras sean hechos al amparo de las leyes).¹²

No obstante lo anterior, la legislación citada continúa estableciendo ya no requisitos en cuanto a la naturaleza de la información que compone el secreto, sino a la forma en que la misma debe existir, desarrollando condiciones específicas que, en caso de no darse, tornarán en imposible la protección de la información, aun si se enmarcan en aquella susceptible de ser secreto industrial. Por lo anterior, la norma precitada afirma, como requisitos del secreto, que la información deberá ser:

- a) secreta, en el sentido de 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.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o,

¹² Ver Carlos Payán Rodríguez, "Secreto empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual", *Revista Propiedad Inmaterial*, n.º 15 (2011): 207-224, al afirmar: "los secretos comerciales son los que se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa (venta, publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores, etc.) Habrá empresas que dispongan de secretos industriales y comerciales: así, por ejemplo, las que se dedican a la fabricación de bienes, productos o servicios para el mercado; en cambio, las que solo intervienen en la actividad de mediación dispondrán únicamente de secretos comerciales (por ejemplo, empresas de financiación)".

a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.¹³

Esta definición se relaciona directamente con lo contemplado en la normativa multilateral de la Organización Mundial del Comercio, que igualmente prevé la obligación de los Estados miembros¹⁴ de proteger la información no divulgada.¹⁵

Ahora, en cuanto a la definición misma, se puede entonces encontrar que la norma establece los tres requisitos citados, donde se imponen por separado condiciones para la protección y caracterización de la información como secreto industrial.

Así, en primer lugar, se exige que, por supuesto, la información tenga el carácter de secreta, en el sentido de que esta —o la suma de sus componentes— no sea de amplio o fácil conocimiento para las demás personas que actúan en la economía. Sin embargo, ha de notarse que al referirse a la “configuración y reunión precisa de sus componentes”, la norma permite considerar como secreto una especial conjugación de factores de mercado potencialmente conocidos; es decir, aun información pública o de amplio conocimiento podrá ser secreto industrial, específicamente en la forma en que la configuración dada a dicha información sea particular y secreta para la compañía que la posee.

Para esclarecer el punto anterior conviene dar un ejemplo. En materia de listas de clientes, es perfectamente conocido que el comerciante *A* es comprador habitual de un cierto material o bien, por cuanto hace parte de los insumos que las compañías de este tipo adquieren con frecuencia. No obstante, la configuración de la totalidad de una lista, con diversos comerciantes, como el mencionado *A*, en cuanto a sus rutinas de compra, mecanismos, formas de adquisición, precios, personas, datos de contacto y periodicidad de compra, entre otras, puede perfectamente llegar a tener, dadas las circunstancias, la especificidad suficiente exigida por la norma.

Continuando, la información debe tener un valor comercial, mas este debe provenir de su carácter secreto. Es decir, si la información en comento no pierde

¹³ Ibid.

¹⁴ De la cual Colombia es miembro desde el 30 de abril de 1995.

¹⁵ Al respecto ver OMC, *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio* (Ginebra: OMC, 1995) art. 39.

su valor por el hecho de ser divulgada, sino que, por el contrario, se mantiene incólume a tal situación, no está llamada a ser un secreto industrial. Por lo tanto, la norma no solo exige que la información tenga un valor, sino que este debe derivarse de su carácter secreto.

Por último, como se verá luego —específicamente en el trato que se ha recibido desde el punto de vista de la jurisprudencia en materia de competencia desleal—, se exige que el empresario poseedor de la información haya tomado medidas razonables y suficientes para mantenerla secreta. Por lo tanto, un comerciante poco diligente, que exponga su información confidencial a terceros (e incluso a empleados) sin delimitar adecuadamente o dar cuenta de su carácter confidencial o, en general, sin establecer parámetros suficientes para salvaguardarla, no recibirá protección a su información.

Esta es la definición directamente aplicable al secreto industrial, aunque este también se menciona en diversos cuerpos normativos, principalmente en cuanto a los mecanismos de protección, que se discutirán en adelante, partiendo de la regulación en competencia desleal,¹⁶ su aplicación y sus efectos en materia laboral,¹⁷ dejando de lado la también existente regulación penal,¹⁸ que no será, sin embargo, parte del presente análisis.

En todo caso, evidenciando que la concepción aplicable en Colombia sobre el secreto industrial se encuentra acorde con las tendencias internacionales actuales, cabe resaltar la definición que de *secreto comercial* se da en la más reciente directiva de la Unión Europea sobre el tema:

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) “secreto comercial”: la información que reúna todos los requisitos siguientes:

a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;

b) tener un valor comercial por su carácter secreto;

¹⁶ Schriker, *Derecho de patentes*. Salvador Jovaní, *El ámbito de protección de la patente*.

¹⁷ Código Sustantivo del Trabajo, art. 58, num. 2.

¹⁸ Código Penal Colombiano, art. 308.

c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.¹⁹

Esta definición de secreto empresarial concuerda ampliamente con la ya citada, presente en la Decisión 486 de 2000.

Mecanismos de protección del secreto empresarial

Habiendo delimitado la materia sobre la que versa el análisis de la protección brindada en Colombia, corresponde ahora realizar un análisis puntual de los mecanismos de protección que existen y que se han desarrollado para proteger dichos derechos.²⁰

Como se mencionó, uno de los elementos más importantes para la protección de los secretos industriales yace en la protección contra la competencia desleal, que se analizará a continuación con una revisión de la jurisprudencia en la materia.

Violación del secreto industrial como causal de competencia desleal

No solo en Colombia, sino también en diversas partes del mundo, es recurrente la protección ofrecida a la información confidencial de las empresas por medio de las regulaciones relativas a la competencia desleal.

En Colombia, la Ley 256 de 1996 establece:

“Artículo 16. Violación de secretos. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley.

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

¹⁹ Unión Europea, *Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas* (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16435>).

²⁰ En Respuesta a Consulta emitida bajo radicado 12-212614 de 9 de enero de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un listado de las normas que en Colombia están llamadas a proteger el secreto empresarial.

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

Como puede verse, entonces, el divulgar información considerada secreto industrial constituye un acto de competencia desleal a la luz de la legislación colombiana, aun cuando dichos actos no hayan sido realizados con la intención o efecto de mantener o mejorar la posición en el mercado de un competidor.

Dos elementos de contextualización se tornan necesarios antes de realizar el análisis jurisprudencial del manejo dado a la precitada causal. Primero, debe resaltarse que el objetivo de la Ley 256 de 1996 es “garantizar la libre y leal competencia económica”, por medio de “la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994”.

Segundo, debe puntualizarse que la norma contempla la posibilidad de que la violación ocurra por personas que tuvieron acceso legítimo a la información y tenían deber de conservarla en reserva (como puede suceder en el caso de los trabajadores de la compañía o de potenciales aliados comerciales a quienes se les entregue dicha información con el fin de analizar la futura alianza) o por terceros que obtuvieron de forma ilegítima el acceso a la información confidencial.²¹ En ambos casos existe la potencialidad de que se pueda pretender la existencia de actos desleales.

Ante todo, debe puntualizarse que el secreto industrial surge en cuanto a los derechos de su poseedor sobre él, sin necesidad de registro o trámite alguno, siendo, por lo tanto, un bien inmaterial, como parte de la propiedad industrial de las empresas, que no está sometido a registro.²²

Se analizará ahora lo que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la competencia desleal:

Un elemento de gran relevancia al momento de ofrecer protección al secreto por la vía de la competencia desleal ha sido precisamente la obligación del poseedor de la información de realizar esfuerzos suficientes por conservar en secreto la información a proteger. Se ha reconocido, sin embargo, que no hay requisitos específicos en cuanto

²¹ Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Medellín: DIKÉ, 2006) 202.

²² Sobre el particular véase Superintendencia de Industria y Comercio, *Concepto No. 11-165291* (Bogotá: SIC, 2011) 3.

a la forma de cumplimiento de esta obligación, mas sí que el que reclame que se ha violado su secreto industrial como causal de competencia desleal, deberá correr con la carga de utilizar mecanismos razonables y adecuados, dependiendo la naturaleza, extensión y características de esto a cada caso concreto, orientados a impedir el fácil acceso de terceros a la información secreta.²³

En este sentido, queda claro que el solo desarrollo de la información, sea esta por la originalidad de la misma en su totalidad o por constituirse en una suma de diversas informaciones potencialmente públicas en su individualidad, no bastará para la protección, sino que será necesario, además, un mediano deber de prudencia y responsabilidad en la conservación de dicha información.

Conservar la información como secreta se torna, entonces, indispensable, no solo por la concepción del ente encargado en la materia, sino, además, por la misma Decisión 486 de 2000 precitada, que en su artículo 263 prevé: “La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260”.²⁴

De la anterior norma se desprende un elemento adicional de alta relevancia: el secreto industrial, como forma de propiedad inmaterial y sujeto a protección, podrá tener un carácter indefinido en el tiempo, otorgándosele protección de forma permanente y sin límite temporal, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en materia de patentes, cuya exclusividad es dada por un período limitado (20 años²⁵), o en el caso de las marcas, en las cuales, si bien las renovaciones del término de diez años pueden ser consecutivas e ilimitadas, dependen del trámite mismo de la renovación y, eventualmente, podrán ser canceladas en caso de, por ejemplo, no ser usadas efectivamente.²⁶

Todo lo anterior parte de la norma misma y de su interpretación por el ente encargado, por lo cual se abordará ahora el tratamiento que desde el punto de vista jurisprudencial debe darse a la protección de los secretos industriales.

²³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Concepto No. 03019267* (Bogotá: SIC, 2011).

²⁴ Comunidad Andina, *Decisión 486 de 2000*, art. 263.

²⁵ *Ibid.*, art. 50.

²⁶ Manuel Guerrero Gaitán, Carlos Felipe Payán y Pablo Velazco, *El nuevo derecho de marcas: Perspectivas en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016) 280. Ver también OMC, *Acuerdo sobre los aspectos*, art. 19.

Cabe anotar que del universo de casos adelantados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en los que se alega la incursión del demandado en actos contrarios al artículo 16 de la Ley 256 de 1996 (violación de secretos), un muy bajo porcentaje ha encontrado razón en la pretensión del demandante y han proferido condena por ello. Se analizarán a continuación algunos de estos.

El secreto industrial como elemento de configuración de eventuales causales de competencia desleal

En la sentencia de 13 de octubre de 2010, la pretensión del demandante relativa a la alegada violación de su secreto industrial fue desestimada. En este caso se manifestó:

[...] el empaque, diseño y presentación externa del chicle de la accionante no podía considerarse como secreto, no solo por su propia naturaleza sino, porque además, no fue de difícil acceso a terceros desde antes del lanzamiento del producto.

En el presente caso, se analiza entonces la afirmada calidad de un producto por salir al mercado (empaque de gomas de mascar) que fue luego reflejado por la competencia, por lo cual el actor alegó que se trataba de una violación de su secreto industrial.

En la decisión negativa a las pretensiones incoadas, se demostró que, por la naturaleza misma del alegado secreto y por el actuar del comerciante, no se cumplía con el primer requisito del artículo 260 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se decidió no continuar con el análisis de los dos restantes.

Así, como se mencionó, se concluye de este caso que la pretensión de declaración de competencia desleal no fue acogida y que incluso no llegó a analizarse si se habían violado las normas sobre la materia, ya que el fallador observó que ni siquiera se cumplía el requisito de que se tratara en efecto de un secreto industrial.

Por otro lado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 18 de junio de 2014, decidió en segunda instancia una controversia suscitada entre una empresa y un particular cuya vinculación con la Compañía era objeto de discusión entre las partes.

Uno de los argumentos esbozados por la demandante consistía en que el demandado había sustraído información de su compañía para darle uso comercial posterior (creó una compañía independiente para comercializar los mismos

productos en el sector del petróleo y del gas). No obstante, el Tribunal manifestó al respecto:

[...] no aparece probada en el proceso la sustracción y aprovechamiento de algún tipo de información: a) no puede tratarse de los potenciales clientes respecto de los cuales pudiera decirse que los demandados sólo podían tener acceso a través de la demandante. Los usuarios de los productos del petróleo y gas en Colombia son públicamente conocidos, incluso existe el Directorio Petrolero de Colombia en el que pueden ser contactados [...].

Con esta posición, se fundamenta una vez más el criterio en comento: el secreto industrial, para ser objeto de protección, debe estar compuesto por información secreta que no pueda ser fácilmente obtenida por cualquier persona. En el presente caso, se desestimó el carácter secreto de la información supuestamente sustraída, por cuanto era de acceso público.

Las violaciones al secreto empresarial y su relación con la confidencialidad y los trabajadores

La relación entre el acceso a información privilegiada por parte de los trabajadores merece igualmente especial atención.

En la Sentencia del 26 de septiembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio analizó la pretensión de competencia desleal elevada por violación de secretos por parte de una compañía en contra de su antiguo empleado. En la demanda, el demandante afirmó que el empleado había trabajado como director comercial de la empresa y que, pese a existir una cláusula de confidencialidad en su contrato, divulgó información secreta obtenida por su calidad de empleado, con lo cual se benefició.

Al analizar el caso, la Superintendencia encontró:

[...] comoquiera que no se probó en qué consistía el proceso de fabricación, por qué resultaba diferente del estado público de la técnica y cómo se limitó su público conocimiento, no podrá declararse probado el acto de violación de secretos abordado.²⁷

²⁷ Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, *Sentencia No. 0628 26 de septiembre de 2011 "Por la cual se decide un proceso por competencia desleal" PELANAS SAS. contra Claudia Paola Gutiérrez Cárdenas y Jorge Alejandro Cuineme Duarte* (Bogotá: SIC, 2011).

Al concluir lo anterior, la Superintendencia reiteró la necesidad y obligación, en cabeza de los propietarios de información confidencial constitutiva de secretos empresariales, de tomar medidas razonables y suficientes para mantenerla secreta y protegerla, entendiéndose que aun en los casos en que exista un acuerdo o cláusula de confidencialidad con sus trabajadores, recae sobre el empleador la obligación de determinar suficientemente qué información es confidencial y la forma como deberá protegerse, y no basta únicamente afirmar que toda o parte de la información recibida por un trabajador, en ejercicio de sus actividades, es confidencial.

No obstante, al analizar otros casos relevantes, en la Sentencia 31714 del 19 de noviembre de 2003²⁸ la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que, en efecto, se había violado el artículo 16 de la Ley 256 de 1996 en un proceso en el cual un empleador demandaba a su anterior representante legal por sustraer información confidencial y secreta de la compañía. Para el particular, se encontró:

[...] dicha información contiene y permite establecer la estrategia competitiva de la compañía, refleja la estructura de costos de los bienes y servicios que se ofrecen, así como la potencialidad de ingresos que se espera alcanzar, las necesidades, riesgos, trayectoria comercial de los clientes, su nivel de crédito y cumplimiento y, en general, el pasado, presente y las expectativas y estrategias futuras del negocio.²⁹

El demandado, en su calidad de gerente de la compañía demandante, era el único que contaba con acceso a la información en comento, la cual no se daba a conocer a ningún otro funcionario de la empresa; sumado a esto, se demostró que la sociedad demandante en efecto implementaba mecanismos razonables y suficientes para mantener dicha información secreta.

Como último caso de análisis (aclarando que el universo de casos que han tratado el asunto en los últimos años es evidentemente superior), en la Sentencia 1647 del 30 de diciembre de 2011 la Superintendencia encontró que, en efecto, se había configurado un acto de competencia desleal por la violación de los secretos imputados al demandado. La discusión se desarrolló como consecuencia del uso de información secreta por parte de un colaborador (uno de los demandados)

²⁸ Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, *Sentencia No. 31714 del 19 de noviembre de 2003. "Por la cual se decide un proceso por competencia desleal" de Cabarría y CIA S.A. contra Grafix Digital S.A. y Édgar Consuegra Aguilar* (Bogotá: SIC, 2003).

²⁹ *Ibid.*

contratado para desarrollar y mantener equipos utilizados en la producción de la sociedad demandante bajo esquemas y procedimientos confidenciales. El demandado, en su contrato, aceptó mantener reserva sobre la información confidencial que recibiera.

Al analizar el caso, la Superintendencia manifestó:

[...] el acto desleal de violación de secretos se configura, entre otras hipótesis, en aquellos eventos en los que una persona que, con ocasión de un vínculo contractual con el titular del secreto, tuvo acceso legítimo a esa información, desconoce el inherente deber de reserva y la comunica o revela sin autorización a un tercero que no debería acceder a la misma (divulgación) y que, con base en esa revelación y sin contar tampoco con autorización del titular, la utiliza aprovechándola en beneficio propio (explotación).³⁰

Es relevante aclarar que se probó que el demandado compartió la información confidencial recibida con una sociedad de la cual al momento de la constitución fue socio, aunque dejó de serlo posteriormente.

Como parte del análisis, se tuvo igualmente en cuenta que, según lo decidido anteriormente por la Corte Suprema de Justicia, no se hacen necesarios elementos subjetivos que determinen los motivos por los que el incumplido realizó un acto, sino simplemente una conducta culposa, sin importar su gravedad.³¹

Por último, debe tenerse en cuenta que penalmente ya la justicia correspondiente (Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín) había encontrado responsable al demandado por estos hechos, bajo las previsiones normativas mencionadas y que condenan la violación de secretos desde el derecho penal.

³⁰ Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, *Sentencia No. 1647 del 30 de diciembre de 2011 "Por la cual se decide un proceso por competencia desleal" de C.I. Guirnalda S.A. contra C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González* (Bogotá: SIC, 2011).

³¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, *Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091* (<https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/n-suprema-justicia-sala-civil-19-1999-44214971>). Agregó la Corporación que "basta, entonces, se reitera, una culpa cualquiera. Inclusive, si antes de la reclamación judicial o extrajudicial al competidor, éste había incurrido en actos de competencia aptos para generar los efectos lesivos previstos por el art. 75, aunque estas conductas no pudieran calificarse en principio de intencionales o culposas, de todas formas el comerciante afectado estaría legitimado y tendría interés para pretender la cesación de tales conductas porque a partir de la reclamación al demandado, éste sería consciente del daño potencial que estaría generando, y por ende su actuación admitiría desde ese momento, por lo menos, el carácter de culposa".

Dificultades en la protección del secreto empresarial en Colombia

A modo de corolario y como conclusión del breve análisis que antecede, debe reconocerse que la importancia de los secretos empresariales, como manifestación de los bienes inmateriales y cuyo uso es cada vez más recurrente en el mundo comercial contemporáneo, es por demás difícil en cuanto a su materialización.

Si bien existen diversos fallos emitidos por la entidad encargada en Colombia —la Superintendencia de Industria y Comercio— que encontraron probada la existencia de actos desleales por violación de secretos y protegieron a sus legítimos propietarios, es igualmente cierto que un gran número de los casos que analizan estas circunstancias terminan por no condenar al demandado.

Esta situación se debe a la dificultad intrínseca de proteger y probar tanto la existencia del secreto, con todas sus características, como la diligencia de su legítimo propietario en protegerla, así como que dicha información haya sido extraída por una persona específica de forma inequívoca, entre muchos otros elementos.

Sobre dicha dificultad, Torres Citraro, al hablar de las características de los activos intangibles (AI), dentro de los que se pueden ubicar los secretos industriales, manifiesta:

Derechos de propiedad: los activos físicos y financieros tienen unos derechos de propiedad muy bien definidos, que les permiten excluir a otros de sus beneficios, evitando situaciones comunes; por el contrario, en el caso de los AI:

- Cuando una compañía invierte para capacitar a un empleado, serán otras las empresas beneficiarias cuando este cambie de trabajo.
- En el caso de la propiedad intelectual (patentes) son incontables las situaciones de apropiación de tecnologías, lo que se demuestra con el aumento de litigios sobre patentes.
- Se multiplican los empleados con talento que, al no encontrar receptividad para sus ideas, se retiran para establecer su propia empresa. Los derechos de propiedad no bien definidos (*fuzzy property rights*) de los AI conforman una situación de exclusión parcial de los beneficios.

- *Esto implica que las empresas no tengan un control legal sobre los AI, como en el caso del capital humano, el know how no patentado y las prácticas comerciales.*³²

El análisis realizado por el autor está más orientado al carácter económico y contable de la propiedad inmaterial en las empresas, pero es evidente la concepción de las dificultades que representa para los empresarios, en desarrollo de sus negocios, el delicado balance entre la inversión en investigación y desarrollo, elemento de altísima importancia contemporánea, y la protección del conocimiento no patentable que surja de esta, incluido dentro de ello lo invertido en capacitar a sus propios empleados.

Por ello, en el inconcluso camino de determinar la protección de los secretos empresariales contra la competencia desleal, se hace más relevante para los comerciantes conocer e invertir no solo en la obtención y creación de estos importantes conocimientos, sino también en mecanismos suficientes que le garanticen, desde el punto de vista jurídico y material, la protección de sus secretos en el futuro.

Por lo anterior, con el fin de proteger³³ esta sensible información, los empresarios deben encontrar maneras que les permitan crear estos conocimientos disminuyendo en lo posible el riesgo de que se vuelvan inexistentes tras la divulgación de la información.

Desde el punto de vista jurídico, es necesario, ante todo, que los empresarios identifiquen claramente cuál información de su compañía es relevante, secreta y con valor económico, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la información pudo haber surgido de años de trabajo o de forma espontánea y como parte del crecimiento y esfuerzo continuo de la empresa.

Una vez se tenga clara la información relevante, deben tomarse medidas, tanto informáticas como materiales, que impidan el flujo de información de forma libre, así como el establecimiento de parámetros internos que den acceso rastreable a

³² Torres Citraro, "La importancia de los activos", 19. Cursivas añadidas.

³³ La doctrina española ha considerado que el interés tutelado se divide en dos partes: "(...) por un lado, la necesidad de preservar a quienes se ven de manera ilegítima afectadas en su progreso personal, en su esfuerzo, en su desarrollo económico, que pueden encontrar cobertura en la existencia de secretos propios industriales o empresariales en general, amén de la necesidad de favorecer la actividad propia del mercado, la competencia, entre la que se encuentra la necesidad de evitar situaciones monopolísticas, posiciones estáticas debido a la consolidación de los grandes y la imposibilidad de dar entrada a los pequeños del sector". Silvia Barona Vilar, *Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional – especialmente proceso civil y extrajurisdiccional. Tomo I.* (Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2008) 564.

la misma solamente a los empleados que la necesitan para el adecuado ejercicio de sus labores —y aun en dichos casos, identificar si la información provista de forma parcial puede ser suficiente para tal fin—.

Por último, jurídicamente hablando, será necesario realizar acuerdos de confidencialidad que refuercen y determinen de forma específica la información secreta que se entregará al empleado, junto con mecanismos dentro de dicho acuerdo que permitan su posterior ejecución, sin dejar de lado claramente la posibilidad de cláusulas penales elevadas que sirvan como factor disuasivo al incumplimiento de la obligación.

Habiendo adelantado acciones tendientes a lograr proteger de forma adecuada la información de las empresas, cada empresario podrá iniciar con mucha mayor tranquilidad procesos de creación de conocimiento, con menores preocupaciones derivadas de la posibilidad de que su arduo esfuerzo termine siendo frustrado por la divulgación no autorizada de la información y conocimiento desarrollados.

Bibliografía

- Barona Vilar, Silvia. *Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional – especialmente proceso civil y extrajurisdiccional. Tomo I*. Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2008.
- Bravo Melgar, Sidney Alex. *Contratos modernos empresariales*. Ediciones Legales. 2013. Página 147.
- Código Penal Colombiano*. Bogotá: Legis.
- Código Sustantivo del Trabajo*. Bogotá: Legis.
- Comunidad Andina de Naciones. *Decisión 486 de 2000, Régimen común sobre propiedad industrial*. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651
- Congreso de Colombia. *Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal*. Bogotá: Diario Oficial 42.692 del 18 de enero de 1996.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, *Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091*. <https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/n-suprema-justicia-sala-civil-19-1999-44214971>
- Corte Suprema de Justicia. *Sentencia del 10 de febrero de 1960*. http://derechodeautor.gov.co/corte-suprema-de-justicia?p_p_id=110_instance_narhf8vhvgxa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_instance_narhf8vhvgxa_struts_action=%2fdocument_library_display%2fview_file_entry&_110_instance_narhf8vhvgxa_fileentryid=247834
- Unión Europea. *Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas*. <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=16435>
- Gómez R. José J. *Bienes*. Bogotá: Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2001.
- Gómez Segade, Jose Antonio. “Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil”. En *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illiescas Ortiz*, editado por María José Morillas, 129. Getafe, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
- Guerrero Gaitán, Manuel, Carlos Felipe Payán y Pablo Velazco. *El Nuevo Derecho de Marcas: Perspectivas en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
- Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial III*. Medellín: DIKÉ, 2006.
- Organización Mundial del Comercio (OMC). *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. Ginebra: OMC, 1995.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El valor de los activos de propiedad intelectual*. www.wipo.int/sme/es/ip_business/ip_asset/value_ip_assets.htm.

•El secreto industrial en Colombia•

Payán Rodríguez, Carlos. “Secreto empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual”. *Revista Propiedad Inmaterial*, n.º 15 (2011): 207-224.

Respuesta a Consulta emitida bajo radicado 12-212614 de 9 de Enero de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un listado de las normas que en Colombia están llamadas a proteger el secreto empresarial.

Salvador Jovani, Carmen. *El ámbito de protección de la patente*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002.

Schriker, Gerhard. *Derecho de patentes: Observancia en distintos países*. Buenos Aires: Depalma, 2003.

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia No. 16 del 23 de octubre de 2010 “Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” Chicle Adams S.A. contra Confites Ecuatorianos S.A. C.A. y Confitecol S.A.* Bogotá, SIC.

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia No. 0628 del 26 de septiembre de 2011 “Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” PELANAS SAS. contra Claudia Paola Gutiérrez Cárdenas y Jorge Alejandro Cuineme Duarte*. Bogotá: SIC, 2011

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia No. 31714 del 19 de noviembre de 2003. “Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” de Cabarría y CIA S.A. contra Grafix Digital S.A. y Edgar Consuegra Aguilar*. Bogotá: SIC, 2003.

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. *Sentencia No. 1647 del 30 de diciembre de 2011 “Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” de C.I. Guirnaldas S.A. contra C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González*. Bogotá: SIC, 2011.

Superintendencia de Industria y Comercio. *Concepto No. 03019267*. Bogotá: SIC, 2011.

Superintendencia de Industria y Comercio. *Concepto No. 11-165291*. Bogotá: SIC, 2011.

Torres Citraro, L. “La importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento”. *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 18 (2014): 5-34.