

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y CRIMINOLÓGICAS
ESTUDIOS DE POSTGRADO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

EL SECRETO DE EMPRESA

Propuesta Jurídico Normativa para su Regulación y Protección Penal en Venezuela

Autor: Abg. Alida Sabrina Matheus Osechas

Tutor: Dr. José Francisco Martínez Rincones

Mérida-Venezuela
2014

Atribución - No Comercial - Compartir Igual 3.0 Venezuela
(CC BY - NC - SA 3.0 VE)

ÍNDICE

	Pág.
Resumen	10
Introducción	11
Capítulo I: El Problema	14
1.- Planteamiento del Problema	14
2.- Justificación de la Investigación	16
3.- Objetivos de la Investigación	31
a.- Objetivo General	31
b.- Objetivo Específico	31
4.- Metodología	32
Bibliografía del Capítulo I	34
Capítulo II: Aspectos Generales del Derecho Penal	37
1.- Definición del Derecho Penal	37
a.- Derecho Penal General	37
b.- Derecho Penal Especial	42
2.- Interpretación de la Ley Penal	43
3.- El Delito	47
a.- Definición	47
b.- Elementos Estructurales del Delito	51

4.- El Bien Jurídico	53
a.- Definición de Bien Jurídico	53
b.- Relación entre el Derecho Penal y El Bien Jurídico	56
Bibliografía del Capítulo II	59
Capítulo III: Aspectos Generales De La Propiedad Industrial	62
1.- Definición de Propiedad Industrial	62
2.- Régimen Legal de la Propiedad Industrial	72
2.1.- Normativa Nacional	72
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela	72
• Código Civil	75
• Ley de Propiedad Industrial	76
• Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia	78
• Reglamentos N° 1 y N° 2 De la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia	79
• Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores	81
• Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores	99
• Código de Comercio	100
• Ley de Universidades	102

2.2.- Normativa Internacional	104
2.2.1.- Convenio de París	105
2.2.2.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	115
2.2.3.- Convenio que Establece La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Estocolmo 1967	121
3.- La Propiedad Industrial y su Relación con el Derecho Penal	123
Bibliografía del Capítulo III	132
Capítulo IV: El Secreto de Empresa	139
1.- Definición y Naturaleza Jurídica del Secreto de Empresa	139
2.- Elementos del Secreto de Empresa	155
a.- El Carácter Reservado u Oculto del Secreto de Empresa	158
b.- Voluntad de Mantener el Secreto, Elemento Subjetivo	160
c.- Interés en el Mantenimiento del Secreto, Elemento Objetivo	163
3.- Tipos de Secreto de Empresa	164
a.- Secretos Industriales	165
1.- Descubrimientos Científicos	166
2.- Las Invenciones	168
2.1.- Las Invenciones Biotecnológicas	169
3.- Modelos de Utilidad	175
4.- Los Dibujos y Modelos Industriales	176

5.- Prácticas Manuales	178
6.- Aplicaciones Industriales	179
7.- Ensayos e Investigaciones	180
8.- El Software o Soporte lógico	181
b.- Secreto Comercial	186
• La Lista de Clientes	189
c.- Secretos Concernientes a otros Aspectos de la Organización de la Empresa	194
4.- El Bien Jurídico del Secreto de Empresa: ¿Ventaja Competitiva?	196
5.- El Secreto de Empresa y el <i>Know-How</i>	201
a.- Definición del <i>Know-How</i>	201
b.- Relación entre el Secreto Empresa y el <i>Know-How</i>	205
6.- Protección Convencional del Secreto de Empresa	207
a.- Acuerdos de Confidencialidad	208
b.- Inserción de la clausula de no competencia en los Contratos	212
7.- El Secreto de Empresa en el ámbito del Derecho de la Competencia	216
8.- Régimen Legal del Secreto de Empresa	229
a.- Normativa Internacional	229
• Convenio de Paris	229

• Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estocolmo 1967	231
• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	231
b.- Normativa Nacional	238
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela	238
• Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores	239
• Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores	239
• Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia	245
Bibliografía del Capítulo IV	250
Capítulo V: La Regulación Penal del Secreto de Empresa	254
1.- Dispositivo Legal	257
2.- El Delito de Violación del Secreto de Empresa	261
3.- Bien Jurídico Protegido	264
4.- Sujeto Activo	266
5.- Sujeto Pasivo	269
6.- Acción o Elemento Material	268
7.- Consecuencias Jurídicas del Delito: Sanciones Penales	271
Bibliografía del Capítulo V	276

Capítulo VI: El Secreto de Empresa: Propuesta Jurídica Normativa para su Regulación Penal en Venezuela	278
1.- Revisión Jurisprudencial de Casos de Violación de Secretos de Empresa	278
2.- Propuesta de un Articulado que Regule al Secreto de Empresa	312
Bibliografía del Capítulo VI	319
Conclusiones	322
Recomendaciones	327
Bibliografía	328

www.bdigital.ula.ve

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por la oportunidad de
Estudiar en la Universidad de Los Andes.

A mis padres por creer en Mí

A todo el equipo que labora en el
Postgrado En Propiedad Intelectual de
la Universidad de Los Andes.

A Raiza Andrade, por su constante
Motivación y orientación.

A Pedro Parayma, por regalarme
su tiempo, conocimiento y dedicación.

A Nancy Carolina Occhino, por enseñarme
a guardar secretos.

A Luisana Rodríguez, quien desde su fascinación
Por el Derecho Penal siempre
tuvo la disposición de esclarecer mis dudas.

A Lorena Ávila, por su insuperable manera
De motivarme.

A Laura Díaz, por tantas orientaciones
y por los hallazgos Bibliográficos.

A Duglas Bustos por su más
Sincera colaboración

A los integrantes, compañeros
y amigos de la VIII Cohorte,
por tantas risas, horas de estudio,
y sobre todo por el Calor Humano.

A Ninna (†), Pakita y Oky, por su compañía
en tantas horas de traspasado.

"Del árbol del silencio pende el fruto de la seguridad."

...
"El hombre es amo de lo que calla, y esclavo de lo que dice."
Proverbios Árabes

www.bdigital.ula.ve

RESUMEN

Después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina en el año 2006, la regulación normativa de la Propiedad Industrial en el territorio nacional se retrotrajo a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial del 1955, la cual no había sido derogada. En virtud de la desactualización que presenta dicha Ley, algunos de los Derechos Subjetivos que recaen sobre objetos, que son Bienes Inmateriales de carácter industrial o comercial y que forman parte de la Propiedad Industrial carecen de regulación normativa, tal es el caso del Secreto Empresarial. En este sentido, se realizará una revisión analítica de su concepción doctrinaria y los aspectos legales, contenidos en la normativa nacional e internacional vigente en el territorio del Estado Venezolano y que regula a la Propiedad Industrial, con el fin de comprender la figura del Secreto Empresarial y proponer que éste sea un bien jurídicamente protegido por una Ley especial, mediante una propuesta que tipifique la conducta delictiva que atente contra el identificado secreto; fortaleciendo así el sistema de protección de los Derechos de índole industrial.

Palabras Clave: Propiedad Industrial, Bienes Inmateriales, Secreto Empresarial, Bien Jurídico, Tipificación de la Conducta Delictiva.

INTRODUCCIÓN

La capacidad creativa del ser humano es la que ha hecho posible el desarrollo tecnológico y la innovación, permitiéndole su evolución y la posibilidad de satisfacer de la mejor manera las necesidades que se le presenten. En el proceso evolutivo que implica la investigación y el desarrollo (I+D) el conocimiento y la información se constituyen en elementos de gran importancia, al punto tal que desde hace décadas algunos, como Miguel Barriuso, P. (1996) consideraban que la típica clasificación de los países que conforman el globo terráqueo en desarrollados y en vía de desarrollo, debía cederle el paso a la de países informados o desinformados. Siendo la información la base del conocimiento permite vislumbrar lo importante que es su protección, puesto que el progreso de las sociedades modernas del siglo XXI dependen en gran manera de ella, de cómo se posea y el acceso a la misma mediante sistemas eficaces de comunicación, en virtud de ello, la información encuentra en el sistema jurídico de la Propiedad Intelectual, el medio idóneo para su protección y trasciende en gran manera en la figura jurídica del Secreto de Empresa, escasamente estudiado y comprendido, razón por la cual el presente Trabajo Especial de Grado se ha centrado en su análisis y estudio, con el objeto de aportar un modelo de articulado incluíble en una futura reforma de la Ley de Propiedad Industrial. El fundamento de la propuesta de desglosa en seis Capítulos. En el primero de ellos se establece una panorámica que permite conocer las razones determinantes de la omisión legislativa existente sobre el Secreto de Empresa, lo cual justifica la importancia de su estudio.

Siendo la tutela penal importante para el resguardo del bien jurídico del Secreto de Empresa, el Capítulo II trata los aspectos generales del Derecho Penal, a fin de conocerlo y del Derecho Penal Especial al que le corresponde apreciar dicho

bien, pero desde la base del Delito y los elementos que lo caracterizan, puesto que van a permitir identificarlos en el del delito de Violación del Secreto de Empresa, además de que permite conocer de forma precisa el interés que jurídicamente debe tutelarse a través de él.

El Capítulo III, aborda de manera general el contenido y características de la Propiedad Industrial, lo que permite comprender que esta especialidad Jurídica como parte integrante de la Propiedad Intelectual es a la que pertenece el bien inmaterial del Secreto de Empresa, en tal sentido se analizan dentro de su contenido los conceptos básicos de la especialidad jurídica a fin de dar a conocer los pilares fundamentales sobre los cuales descansan los bienes inmateriales que la conforman.

En cuanto al Capítulo IV, se analiza de forma precisa el bien inmaterial de carácter industrial, comercial o empresarial del Secreto de Empresa, lo que permite la comprensión de su esencia jurídica, los elementos indispensables para su existencia, los tipos de Secretos que lo conforman, la similitud que guarda con el Know How, la normativa que lo regula, el lugar preponderante que ocupa dentro del área del Derecho de la Competencia, con lo cual se puede apreciar de forma inequívoca el Bien Jurídico que debe ser protegido mediante su tutela penal, lo que le permite ser una ventaja competitiva para quien lo posea o lo controle.

Dejándose claro de que trata la figura jurídica del bien inmaterial del Secreto de Empresa, el Capítulo V permite la observancia del Delito de Revelación de Secreto Industrial, previsto por el Código Penal vigente en su artículo 339, en concordancia con los elementos que caracterizan el Delito, y así identificarlos en la norma penal que ha permitido su tipificación.

El Capítulo VI se logra en base a la revisión de la jurisprudencia que versa sobre Secretos de Empresa, de lo cual debe decirse, de ante mano, que es prácticamente inexistente, lo cual obedece entre otras razones a la omisión legislativa presente en la Ley de Propiedad Industrial, aun así y a fin de erradicarla se propone un articulado que se basa en los elementos proporcionados por el Derecho Penal, la Propiedad Industrial, los del Secreto de Empresa y la observancia de la tipificación del delito de revelación de uno de sus tipos, como lo es el Secreto Industrial, de tal manera que pueda establecerse una solución legislativa ante la ausencia del Secreto Empresarial en el texto normativo que regula a la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial.

Finalmente se realizan algunas sugerencias o recomendaciones a la autoridad legislativa, para poder garantizar así, una protección eficaz en Venezuela del Secreto de Empresa

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1. Planteamiento del Problema:

El Derecho Positivo, está conformado por normas jurídicas creadas por el Estado en un tiempo determinado para lograr sus cometidos; es mediante la existencia y aplicación de las mismas que se hace posible la convivencia pacífica y en sociedad de sus ciudadanos, de allí que se considere sabio al aforismo romano que sostiene que donde hay sociedad hay derecho y donde hay derecho hay sociedad.

El Derecho lleva implícito el concepto de ley, por la cual debe entenderse toda normativa de carácter jurídico, de estricto cumplimiento y de efectos generarles. Es importante que toda sociedad civilmente organizada, cuente con la presencia de las leyes, que permitan el desarrollo evolutivo de cada país, pero no menos importante es que éstas se adecuen a la realidad social, de manera tal que regule o castigue conductas humanas no apropiadas y que atentan contra los bienes comunes y privados de los ciudadanos que la integran.

Sin lugar a dudas, el escenario jurídico de la sociedad venezolana, cuenta con una estructura normativa considerable. En los últimos diez años, las leyes que la conforman, han sido derogadas, modificadas, modernizadas, reformadas, aunque en algunos casos se permanece en silencio, o lo que es aún peor, sus normas se encuentran ancladas en realidades sociales pasadas. Tal es el caso de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, que data de 1955 y cuya aplicabilidad ha sido retomada, como consecuencia directa de la decisión asumida el 23 de abril del año 2006, por parte del Ejecutivo Nacional, lo cual trajo como secuela el retiro de

Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), por ende, las Decisiones creadas en el marco de dicha Comunidad que regulaban a la Propiedad Industrial, quedaron al margen del ordenamiento jurídico vigente del país.

Aun cuando, la tendencia mundial, en relación con los bienes inmateriales entendidos como aquellos que se perciben a través del intelecto y que conforman a la Propiedad Intelectual, sean estos de carácter industrial, comercial, literario, científico o artístico, ha estado orientada a la protección de los mismos mediante sistemas jurídicos normativos eficaces, que garanticen su tutela y protección, Venezuela, se ha mantenido pasiva y no dinámica ante tal tendencia luego de su retiro de la CAN, razón por la cual, la situación en la que se encuentra la Propiedad Industrial, como una de las variables de la Propiedad Intelectual, es en la que comúnmente se conoce como “limbo Jurídico”, toda vez que, al retrotraerse la aplicación de un instrumento jurídico desactualizado, como lo es la Ley de Propiedad Industrial de 1955, algunos de los bienes inmateriales de carácter industrial enfrentan un vacío legal que restringe la seguridad jurídica de los ciudadanos en cuanto a la protección de sus Derechos Intelectuales como es el caso del Secreto Empresarial.

Considerando el grave retroceso que ha implicado el abandono de la Comunidad Andina por parte de Venezuela, la desactualización en la que se encuentra inmersa la Ley de Propiedad Industrial vigente, y el vacío legal que ésta presenta en cuanto al Secreto Empresarial, la realización del Trabajo Especial de Grado (TEG) analizará de forma crítica la doctrina, la jurisprudencia y leyes vigentes relacionadas con la Propiedad Industrial, con el objeto de determinar la imperante necesidad de reformar la Ley de Propiedad Industrial que data del año 1955 a los fines de que en su texto normativo se incorpore el bien inmaterial del Secreto Industrial, para su tutela y protección penal.

En este mismo orden de ideas, se propone diseñar y formular un articulado que precise el alcance del Secreto Empresarial, además de que enuncie o declare sus diferentes tipos, tipifique las conductas delictivas que atente contra éste bien jurídico, y establezca la sanciones de carácter penal en el caso perpetrarse delitos correspondientes, que puedan resarcir de algún modo el daño causado por su violación.

2. Justificación de la Investigación:

La Propiedad Intelectual, en sentido amplio se define “como el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como sus actividades afines o conexas” (Antequera, 1998, p.37). Básicamente la mencionada propiedad protege bienes inmateriales específicos y las actividades afines o conexas a estos; infiriéndose que, si los bienes son cosas que pueden ser objeto de propiedad, ya sea pública o privada, los cuales pueden ser, entre otros, materiales o inmateriales, puede decirse que los bienes inmateriales son cosas que se aprecian o se perciben a través de los sentidos o del intelecto, aunque, no todo bien inmaterial es de carácter intelectual y de contenido creativo, razón por la cual no todos estos bienes, es decir, los inmateriales, son susceptibles de ser protegidos por los Derechos Intelectuales o en todo caso por la Propiedad Intelectual.

Los Bienes Inmateriales de acuerdo con Carrillo y Márquez son “cosas que por su existencia abstracta se perciben a través de la inteligencia” (1989, p.34), en este sentido, el área jurídica de la Propiedad Intelectual comprende la protección normativa de diversos bienes inmateriales, que de acuerdo con Baylos, pueden

regularse tanto por la Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) como por la Propiedad Industrial, y es por ello que:

(...) deben ser integradas en un tratado único, que se ocupe del estudio de derechos subjetivos que recaen sobre objetos que no están constituidos por cosas sino por bienes inmateriales. Obras intelectuales y artísticas, invenciones, creaciones industriales de carácter formal (dibujos y modelos) y signos mercantiles son objetos jurídicos que poseen características peculiares comunes, por encima de su diversidad. (1993, p. 107).

Es evidente que la protección de los Derechos sobre los bienes inmateriales, sean estos de naturaleza literaria, científica, artística, industrial o comercial, es necesaria, pero ya que son diversos, se ha requerido una clasificación que permita acogerlos prácticamente a todos, en dos grandes ramas, las cuales son: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.

Los seres humanos, en la medida en que ha transcurrido el tiempo, se han topado con nuevas y diferentes necesidades, que independientemente de la naturaleza de éstas, su principal objetivo es satisfacerlas, en virtud de ello, ha tenido que ser lo suficientemente creativo e ingenioso para lograrlo, de tal manera que ha desarrollado y creado distintos bienes, con la finalidad de satisfacer de la mejor manera sus carencias. Prácticamente pudiera decirse, que en la medida en que se han logrado avances tecnológicos, se ha hecho inminente la protección de tales creaciones e invenciones, razón por la cual se ha incrementado considerablemente la inclusión en textos legales de los bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial, para otorgarle verdadera protección y derechos a quienes los creaban. Dar una definición de la Propiedad Industrial es una tarea ardua, que según Baylos:

Comprende un conjunto de instituciones de muy diversa naturaleza, cada una de las cuales persiguen fines y realizan funciones diferentes. Todas ellas confluyen en la regulación de tipos de interés que hacen relación de un modo directo a la industria y al comercio y constituyen formas de protección de una serie de medios y realidades que permiten a la sociedad de nuestros días organizar aspectos importantísimos de la vida económica de un país. (1993, p. 287).

Mientras la Propiedad Intelectual, autoral, protege una serie de creaciones intelectuales que no necesariamente satisfacen necesidades de índole material, la Propiedad Industrial “se dedica especialmente a proteger las aportaciones técnicas que enriquecen las posibilidades del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfacción de sus necesidades sociales.” (Baylos, 1993, p. 287). Indiscutiblemente puede decirse que la Propiedad Industrial, es una forma especial de Propiedad que comprende un conjunto de derechos subjetivos que recaen sobre bienes inmateriales de carácter industrial y/o comercial.

En cuanto a la normativa vigente en Venezuela, que regula a la Propiedad Intelectual y específicamente a la Propiedad Industrial, se encuentra:

1.- Normativa Nacional:

1.1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece en su artículo 98 lo siguiente:

Art. 98.- La creación cultural es libre. Esta Libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos de autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá

y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Evidentemente el artículo transcrito reconoce, protege y le da rango constitucional a la Propiedad Intelectual, como espacio jurídico que contiene en sí tanto al Derecho de Autor como a la Propiedad Industrial.

1.2.- Ley de Propiedad Industrial de 1955: esta Ley Especial en su articulado establece la protección de los derechos subjetivos sobre ciertos y determinados bienes inmateriales de carácter industrial o comercial, sin embargo algunos de ellos carecen de protección.

1.3.- Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela: este texto normativo establece, de forma supletoria, penas para la comisión de delitos que atentan contra los bienes jurídicos que integran a la Propiedad Industrial.

Es importante destacar, que en el resto del ordenamiento jurídico vigente en el territorio nacional, si bien no regulan a la Propiedad Intelectual, el contenido normativo de cada una de ellas, desde su especialidad, protege en concordancia con las leyes especiales a los Derechos Intelectuales, y a manera de ejemplo puede mencionarse a la Ley Orgánica del Trabajo, la cual lo hace desde el aspecto de la relación laboral, reconociendo los derechos de este tipo del patrono y de el trabajador; el Código Civil, al establecer que la obras del ingenio

o del talento de cualquier persona es propiedad de quien las produzca, entre otras.

2.-Normativa Internacional:

2.1.- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: el cual entró en vigor en Venezuela en el año de 1995 y que establece en su texto normativo estándares mínimos de protección, lo cual implica que todos los países miembros no solo deberán acatarlos, sino que los ordenamientos jurídicos internos que regulen a la Propiedad Industrial, podrán establecer una protección mayor o igual a la prevista por el mencionado Convenio, pero jamás inferior a los estipulado por éste.

2.2.- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC): entre en vigencia a partir del año 1994, y regula al espacio jurídico de la Propiedad Intelectual en sus dos vertientes, es decir tanto al Derecho de autor y Derechos Conexos, como a la Propiedad Industrial, solo que, como su propio nombre lo indica, lo hace desde la perspectiva del comercio.

Es menester destacar, que en cuanto a la normativa internacional, es aplicada en el país en virtud del mandato constitucional establecido específicamente en la tercera parte del artículo 98, la cual reza:

Artículo 98.- ... El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artística, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan

la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

De conformidad con el artículo transcrito, la materia de la Propiedad Intelectual será protegida mediante las condiciones y excepciones, establecidas tanto por la ley como por los tratados y acuerdos internacionales, que hayan sido suscritos y ratificados por la República, y en todo caso tanto el Convenio de París como el ADPIC, son acuerdos que han cumplido con lo establecido por la Constitución Nacional, pautado en el texto normativo del artículo 154, el cual establece lo siguiente:

Artículo 154.- Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.

La Propiedad Intelectual y los derechos subjetivos que recaen sobre los bienes inmateriales que forman parte de cada una de sus ramas, han sido y serán siempre de vital importancia para el sistema productivo, el desarrollo y las relaciones internacionales de cada país, de allí el ímpetu de su regulación mediante un sistema normativo eficaz, que requiere, indispensablemente, la intervención de la ciencia jurídica del Derecho Penal, toda vez que “el carácter preventivo-jurídico de las normas tipificantes de los delitos contra la propiedad intelectual, refuerza la normativa legal no punitiva de protección de los derechos y bienes autorales y de la propiedad industrial” (Martínez, 2004, p. 692.).

La ciencia del Derecho Penal, es el conjunto de normas jurídicas que son dictadas por el Estado, que se refieren al delito y a las consecuencias legítimas que implica su perpetración, tal ciencia requiere su legitimación formal, la cual se logra mediante la constitución y aprobación de las leyes penales, que tal como lo expresa Günther Jakobs, “la legitimación material reside en que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma de la sociedad y del Estado.” (1997, p. 44).

Percibir a la Propiedad Intelectual desde la óptica de Derecho Penal implica, la observancia de los bienes inmateriales que la conforman y considerarlos como bienes jurídicamente protegidos por la ley penal. Ahora bien, cada una de las ramas, de la mencionada propiedad, la integran ciertos y determinados bienes, aunque en el Derecho de Autor, dicho bien es único, ya que solo se protege a la obra, con ciertas y determinadas características, en el caso de la Propiedad Industrial, no ocurre del mismo modo, pues además de que los bienes inmateriales no solo satisfacen necesidades de carácter industrial o comercial, el objeto de protección o los bienes jurídicamente protegidos son diversos; de acuerdo con la normativa nacional, especial y vigente, que regula específicamente a la Propiedad Industrial, dichos bienes tienen una caracterización específica ellos son: indicaciones geográficas, dibujos; modelos o diseños industriales, patentes, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas, nuevas variedades vegetales y reputación industrial o comercial.

Evidentemente, en virtud de la intervención del Derecho Penal, el ordenamiento jurídico positivo, en materia de Propiedad Intelectual se debería hacer más fuerte, ya que una legislación que carezca de sanciones de carácter penal y que no reprima a las infracciones perpetradas contra los derechos de la mencionada propiedad, sin lugar a dudas sería inerte.

Al explorar el universo de los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial y los derechos subjetivos que sobre ellos recaen, aunado a la revisión normativa vigente en el territorio nacional, se deduce que el Secreto Empresarial, carece de regulación concreta, pero para penetrar en el mundo de dicho bien industrial, se requiere como paso inicial la comprensión del término. A priori, puede decirse que el término Secreto Empresarial está compuesto por dos palabras, por tanto, definirlo precisa partir de la primera de ellas, es decir, *el secreto*, el cual para algunos es sencillamente aquello que no está en el dominio público, pero que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.” (2009).

Evidentemente, que quien mantenga en secreto alguna cosa, tiene una ventaja sobre quien no lo conoce, de allí la importancia de mantenerlo oculto, pues de ser revelado estaría en el dominio de muchos o porque no del público en general.

Existen diversos conceptos del Secreto de Empresa y atreverse a dar una definición única, es muy difícil, para muchos sencillamente es el equivalente al Secreto Industrial, que de acuerdo con Gómez, dicho secreto “está conectado con el sector técnico - industrial de la empresa” (1974, p.65.) y por dicho sector debe entenderse como la actividad, cualquiera que esta sea, destinada a la producción de bienes y/o servicios, que satisfagan las necesidades presentes en el mercado. Bajo este parámetro, se entiende que las actividades técnico-industriales desarrolladas por una empresa son múltiples y de clases distintas, por tal razón definir a la información no divulgada bajo la figura del Secreto Industrial requiere de un concepto tan amplio que comprenda totalmente el

número indefinido de clases en las que se diversifica la mencionada actividad, sin embargo puede definirse al Secreto Empresarial como todo conocimiento, no divulgado, de ideas, productos o procedimientos industriales que poseen un valor competitivo o una ventaja sobre sus competidores, por lo cual el empresario, lo mantiene en reserva u oculto.

La figura del Secreto Empresarial es denominada de diversas formas, y obedece al tipo de información que se pretenda mantener oculta, por tal razón es que para muchos como en el caso de Aracama (1990), por dicha figura debe entenderse lo siguiente:

(...) los conocimientos y experiencias que un industrial o un comerciante utilizan en la práctica, sin revelarlo, para la obtención de un producto o un resultado ventajoso. Son por tanto, de dos clases: técnicos y de gestión. Según tengan por objeto llevar a la práctica una técnica de producción u operar una gestión comercial, administrativa, financiera o de cualquier otra especie. (p.1).

Algunos entes como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), no definen al Secreto de Empresa sino al Secreto Industrial bajo el término del Secreto Comercial y define a este como:

Toda información comercial confidencial que confiere a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales...la materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles de consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. (2010).

Se ha dicho que la figura del Secreto Empresarial, es denominada de diversas formas y sin embargo su contenido no permanece estático, sino que sigue la misma suerte de su concepto, lo cual implica que también variará dependiendo de cómo se le denomine, es por ello que Fernández María Teresa, sostiene:

Mientras que en Alemania se considera que se trata de cualquier cosa relacionada con la empresa que no ha sido divulgada y debe mantenerse oculta por voluntad de su titular, la doctrina francesa lo entiende como medio de fabricación con interés práctico o comercial usado en industria, pero oculto de los competidores. (2000, p. 29).

Observando a los bienes jurídicamente protegidos por la ley especial que rige a la materia en Venezuela, es decir, por la Ley de Propiedad Industrial, se observa que el Secreto Empresarial no está presente en su texto normativo, razón por la cual se pudiera pensar que está totalmente desprovisto de regulación legal especial y penal, sin embargo no por ello puede considerarse que en el resto de la normativa vigente, el mencionado bien presente la misma carencia, ya que bajo la figura de Secreto Industrial forma parte del texto normativo de diversas leyes, que aun cuando no regulen a la Propiedad Industrial su objetivo es protegerlo de su divulgación en ciertas y determinadas situaciones, tal es el caso de la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, cuyo artículo 17 expresa:

Art. 17.- Competencia Desleal. Desarrollo de Políticas Comerciales. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tienden a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y en especial, las siguientes:

1° La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia.

2° La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y

3° El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos. (Subrayado nuestro).

De la lectura del artículo transcrito se evidencia, que el espíritu del legislador pretende evitar la violación de los Secretos Industriales y cataloga a tal hecho como un acto de competencia desleal, en virtud de que busca eliminar competidores, pero, ¿qué exactamente quiere decir el legislador al referirse a la violación de secretos industriales?, es decir, ¿que implica su violación?. La Ley en cuestión nada dice acerca de ello, por ende es difícil para un Juez, determinar verdaderamente la violación de dicho secreto y que a la vez esto constituya una acto de competencia desleal, pues, el resultado de tal hecho debe implicar la eliminación de competidores y la desestabilización de las estructuras del mercado, de allí que el criterio sostenido por el Organismo competente para proteger y promover el ejercicio de la libre competencia, mejor conocido como *Procompetencia*, sea el siguiente:

(...) Mal podría considerarse que la sola realización de las prácticas comerciales, sin falseo de la competencia al mercado pueda dar lugar a la intervención del órgano administrativo. En tal sentido, debe destacarse que la intervención de la Administración en defensa de la competencia, se justifica a fin de tutelar el mercado; por ende, sólo aquellas manifestaciones de la iniciativa económica que sean susceptibles de lesionar la libre competencia en el mercado, podrán ser restringidas por la Administración. (2002, p.49).

De lo expuesto se infiere, que para determinar la violación de un Secreto Industrial, que infrinja a la Ley, es necesaria la demostración de los efectos anticompetitivos, es decir, los efectos nocivos o potencialmente nocivos, no solo para la libre competencia sino también para el mercado, toda vez que el bien jurídicamente tutelado por la ley que contiene al artículo 17, ya transcrito, es el ejercicio de la libre competencia y no la Propiedad Industrial y mucho

menos el Secreto Industrial, es por ello que la sola violación de dicho bien, no implica la intervención de la Administración (Procompetencia), por tanto, en caso tal no amerita la aplicación de las sanciones prevista para ello.

En razón de lo expuesto, cuando el titular de un Secreto Empresarial o en todo caso Industrial, es afectado por la violación de éste ¿Cuál es la vía, proceso, ente, órgano o medio por cual pueda exigir la tutela y protección de su derecho lesionado, es acaso la competencia desleal y mediante la iniciación de un proceso administrativo ante el órgano de Procompetencia, la vía idónea?. Evidentemente que no, pues de no demostrar el titular las exigencias antes descritas, jamás tendrá la posibilidad al resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en razón de ello es justificada la solicitud de la parte interesada iniciar un proceso penal, que se basa única y exclusivamente en lo estipulado en artículo 339 del Código Penal vigente, el cual reza:

Art. 339.- El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria, será castigado, a instancia de la parte agraviada, con prisión de quince días a tres meses.

Si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo, la prisión será de quince días a seis meses.

Haciendo uso de la hermenéutica jurídica, la cual nace del artículo 4 del Código Civil patrio, es pertinente analizar el contenido de la norma tipificante, establecida en el dispositivo legal del artículo 339 del Código Penal antes expuesto. En tal sentido puede decirse lo siguiente:

a.- La norma precisa el *concepto* de Secreto Industrial, que en este contexto, es la noticia relativa a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones

industriales que no deben ser divulgados o lo que es igual decir que debe permanecer en secreto.

b.- En cuanto al *objeto material del delito*, el cual es “la persona o cosa sobre la cual recae la acción física del sujeto y cuya existencia es requerida para que se configure la hipótesis típica de delito” (Arteaga Sánchez, 1997, p. 101), es en este caso, la violación del Secreto Industrial, que se materializa con la divulgación del mismo, mientras que el *objeto jurídico*, el cual es el valor tutelado por la norma, en la comisión de este delito, es la Propiedad Industrial. Es evidente que el bien jurídico protegido por la norma, sin lugar a dudas es el Secreto Industrial, el cual es un bien de carácter industrial.

c.- El *delito tipificado* por la presente norma, implica la revelación del Secreto Industrial. Con lo cual se configura uno de los elementos del delito, como lo es la tipicidad que de acuerdo con Grisanti Aveledo “implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal.”(2000, p. 111).

d.- En cuanto al *Sujeto activo del delito*, por el cual debe entenderse como “la persona a cuyo cargo pone la norma la realización del hecho punible” (Arteaga Sánchez, 1997, p. 101), para este delito tipificado por la normativa penal vigente, es la persona natural o física, que efectivamente tiene conocimiento de lo que debe permanecer en secreto, *bien* sea por causa de su posición o empleo o en razón de su profesión, arte o industria.

e.- En lo referente a *la acción delictiva*, ésta se materializa una vez que el Secreto Industrial ha sido divulgado, toda vez que el mismo haya sido revelado, dejando así, de permanecer en secreto u oculto.

f.- *La consecuencia jurídica*, es decir, la pena, por la comisión del presente delito es castigar a quien lo cometa con prisión de quince días a tres meses, en caso de que la divulgación se haya hecho a algún extranjero no residente en el país o un agente de este, la pena podrá ser prisión hasta seis meses.

g.- La revelación o divulgación de un Secreto Industrial, es un delito de acción privada, ya que queda a instancia de la parte agraviada realizar las acciones pertinentes.

Del análisis breve de la norma tipificante prevista por el Código Penal vigente, se observa, que en lo que concierne al Secreto Industrial, si bien es preciso, la regulación de dicho bien es incompleta e insuficiente, puesto que, necesariamente el delito debe ser cometido por una persona natural o física, quedando eximidos de responsabilidad penal las personas jurídicas tales como, empresas o industrias, en las que por lo general está presente o se conoce el secreto de dicha naturaleza. Ciertamente el delito de violación del Secreto Industrial, difícilmente puede ser cometido por una persona Jurídica, sin embargo no puede quedar exenta de responsabilidad penal, cuando ha debido ser el ente como tal el que proteja su ventaja competitiva, mediante la implementación de Acuerdos de Confidencialidad como política de empresa, sin embargo de hacer uso de estos acuerdos, carecerían de base legal que le permita estipular en sus cláusulas estándares mínimos. En lo que respecta a la consecuencia jurídica (la pena), prevista por la norma tipificante, resulta inadecuada para el daño causado, toda vez que colocar en el dominio público lo que debe permanecer oculto hace que pierda su valor.

Se ha dicho que en Venezuela, el bien inmaterial del Secreto Empresarial, no está estipulado en la Ley de Propiedad Industrial vigente, que además la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, establece solo la violación de Secretos Industriales, siempre y cuando sea un acto de competencia desleal, que acarreará la aplicación de sanciones, si atenta contra la libre competencia, que es en sí, el bien jurídico tutelado por la mencionada ley. En cuanto al Código Penal, deja claro que tipifica tan solo la violación del Secreto Industrial como un delito, y su objetivo es brindarle protección, sin embargo como ya se ha expresado anteriormente, tal protección es insuficiente e ineficaz.

En este orden de ideas, la investigación que se plantea se encuentra justificada, no sólo en las razones ya expuestas, sino en el hecho de que el Secreto Empresarial o de Empresa es, sin lugar a dudas, aquello que no está en el dominio público y por tanto representa una ventaja competitiva para quien lo mantiene oculto, ya que le permite a su “conocedor”, competir, ser el mejor ante sus competidores y como consecuencia ser preferido por el mercado, esto implica, que si dicho secreto es, del dominio de muchos, perdería su valor o dejaría de ser una ventaja, de allí que sea imperante su tutela y protección penal, además de que la tendencia empresarial e industrial a nivel mundial, es acudir a los Secretos Empresariales, Industriales o Comerciales, como vía de protección a sus Derechos de Propiedad Intelectual de carácter industrial, dejando a un lado, la opción de proteger mediante Patente.

De existir en la Republica Bolivariana de Venezuela, una regulación normativa y por ende una protección penal, mediante la cual se proteja y se tutele al Secreto Empresarial, se estaría fortaleciendo el sistema de protección de los Derechos de Propiedad Intelectual de índole industrial.

3. Objetivos De la Investigación:

a. Objetivo General:

Proponer la reforma de la Ley de Propiedad Industrial de la República Bolivariana de Venezuela que data del año de 1955, en la cual se incorpore un articulado, que precise la regulación jurídico normativa del Secreto Empresarial, y además contenga, la tipificación del delito de violación de dicho Secreto, para su tutela y protección penal.

b. Objetivos Específicos:

- Examinar la Doctrina del Derecho Penal para comprender los aspectos generales de dicha ciencia, tales como el Bien Jurídico y los elementos estructurales que caracterizan el Delito, con la finalidad de comprender los requerimientos que debe abarcar el tipo penal, en el que se establezca el delito que atente contra el bien inmaterial del Secreto de Empresa.
- Analizar los aspectos generales de la Propiedad Industrial, lo cual se llevará a cabo mediante la investigación doctrinaria pertinente, para así determinar de manera precisa y coherente, la necesaria intervención de la ciencia jurídica del Derecho Penal en su regulación y protección.
- Investigar la doctrina relacionada con el Secreto de Empresa, con el fin de conocer su esencia como figura jurídica y como bien inmaterial que forma parte de la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, lo cual conllevará el reconocimiento del interés jurídico a ser tutelado.

- Conocer mediante la revisión e interpretación de la normativa nacional e internacional, que conforma el ordenamiento jurídico interno del país, la regulación que tales instrumentos normativos hagan del Secreto de Empresa, para así determinar los elementos que debe constituir el delito de violación del mencionado secreto.
- Examinar la interpretación existente en materia de Secretos Empresariales, para lo cual se recurrirá a la investigación de la jurisprudencia emanada por los Tribunales competentes, con la finalidad de conocer, determinar y esclarecer el criterio sostenido, reiterado y aplicado en los casos de violación de Secretos Empresariales sometidos a su jurisdicción.
- Analizar el Delito del Secreto de Empresa previsto por el Código Penal vigente, con el objetivo determinar la conducta típica, antijurídica, culpable y sancionable, prevista por la norma tipificante, lo cual permitirá identificar los elementos necesarios para la elaboración de un articulado que permita su tutela penal, y pueda ser incluido en la reforma de la Ley de Propiedad Industrial Venezolana.

4.- Metodología:

A fin de elaborar una solución a la problemática planteada, el presente Trabajo Especial de Grado se desarrollará mediante la realización de una investigación documental, descriptiva, comparativa y crítica, que estará sustentada en la revisión y análisis de bibliografía, doctrina, trabajos previos, normativa nacional e internacional, jurisprudencia, fallos judiciales de especial interés, leyes

vigentes y proyectos de ley; con la intención de estudiar al bien inmaterial del Secreto Industrial, de este modo se podrá identificar los elementos que lo integran, y así determinar la amplitud de su protección.

En consecuencia, la investigación permitirá realizar una propuesta normativa, que supere la realidad social en la que actualmente se encuentra inmersa la Propiedad Industrial en el país, fortaleciendo así el sistema de protección de los bienes inmateriales que la conforman.

www.bdigital.ula.ve

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPITULO I

Antequera Parilli, R. (1998). *Derecho de Autor*. (2ª ed.). Caracas: Editorial Venezolana.

Aracama, E. (1990). *Secreto Empresariales*. [Documento en Línea]. Ponencia presentada en el simposio sobre Propiedad Intelectual, universidad e industria en América Latina, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Disponible: <http://www.fgr.cu/biblioteca%20juridica.../secretos/secreto.doc>, [Consulta: 2009, Julio 03].

Arteaga Sánchez, A. (1997). *Derecho Penal Venezolano*. (8ª ed.). Caracas: McGrawHill.

Bianchi, P. (2002). Protección Penal de la Propiedad Industrial. *Revista de Estudios En Propiedad Intelectual*, (4 y 5), pp. 131-146.

Carrillo, C. y Márquez, F. (1989). *Lecciones de Derecho Civil II*. Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos Universitarios.

Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Código Penal de Venezuela. (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768 (Extraordinaria), Abril 13, 2005. Disponible: <http://www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf>, [Consulta: 2010, Abril 1].

Diccionario de la Real Academia Española (2001). (22ª ed.). Disponible: <http://www.rae.es/rae.html>, [Consulta: 2009, Octubre 13].

Fernández Sánchez, Mª T. (2000). *Protección Penal del Secreto de Empresa*. Madrid: Colex.

Garay, J. (2001). *La Nueva Constitución*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, 24 de Marzo de 2000. Caracas.

Grisanti Aveledo, H. (2000). *Lecciones de Derecho Penal parte General*. (12ª ed.). Caracas: Melvin.

Gómez Segade, J. (1974). *El Secreto Industrial (Know How) Concepto y Protección*. Madrid: Tecnos.

Jakobs, Günther. (1997). *Derecho Penal: Parte General Fundamentos y Teoría de la Imputación*. (Cuello Contreras, Joaquín y Serrano González de Murillo, José Luis, Trads.). [Strafrecht Allgemeiner teil: Die grundlagen und die zurechnungslehre]. (2ª ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. (Trabajo original publicado en 1991).

Ley para Promover y Protege el Ejercicio de La Libre Competencia en Venezuela. (2.004). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 34.880, Enero 13, 1.992.

Martínez Rincones, J. (2004). *La Observación de los Derechos de Propiedad Intelectual desde la perspectiva del Derecho Penal*. Congreso Internacional Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Homenaje al Dr.

Ricardo Antequera Parilli (2004, Margarita). Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Margarita, Venezuela, Universidad de Margarita, 2004, pp. 682-705.

Martínez Rincones, J. (1996). Los Delitos en la Ley de Propiedad Industrial. *Anuario Jurídico Colegio de Abogados del Estado Mérida*, Año IV, N° 4, pp. 47-65.

Salazar, L. *Leyes hay*. Disponible: <http://www.producto.com.ve/166/leyes.html> [Consulta: 2009, Septiembre 15].

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Cómo proteger los secretos comerciales de su PYME? ¿Qué es un secreto comercial?* Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.html [Consulta: 2010, Febrero 3].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala político Administrativa. Expediente N° 2002-0580 del 30 de Octubre del 2007. Magistrado Ponente: Jaimes Guerrero, Yolanda. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html> [Consulta Julio 25, 2008].

Capítulo II

Aspectos Generales del Derecho Penal

1.- Definición de Derecho Penal

Pretender una definición del Derecho Penal, que se caracterice por ser única, es una tarea prácticamente imposible, toda vez que dependerá de la visión con la cual se observe a dicha disciplina, por lo que se podrán crear tantas definiciones como ópticas de dicha rama del Derecho existan. Sin embargo, en relación con el desarrollo del tema propuesto se puede aportar una definición del Derecho Penal que permita precisar un vínculo a través de cual se pueda comprender la intervención de esta ciencia en la Propiedad Industrial.

Algunas definiciones del Derecho Penal poseen en su contenido el elemento *ius prohibendi*, que es el derecho que posee el Estado para determinar los delitos y establecer las penas aplicables. Desde esta óptica ésta ciencia jurídica es la que determina el contenido de las facultades que le corresponden al Estado como sujeto sancionador. Ahora bien si la mencionada ciencia se define desde el elemento objetivo, tendrá como punto de partida el conjunto de normas o leyes que regulan esa actividad punitiva y, en este sentido Fran Von Liszt, quien es citado por Federico Puig Peña, en su obra Derecho Penal define a tal Derecho como “el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho [y] la pena como legítima consecuencia.” (1959, p. 5).

Considerar al Derecho Penal en tal sentido estricto o restringido implica que por este debe entenderse el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos y sus consecuencias legítimas, es decir, las penas, las cuales son impuestas por el Estado a aquellos que transgredan la Ley. Paralelamente a este conjunto de

normas de carácter jurídico sustantivo, se encuentra el Derecho Penal Procesal que es el que determina cómo aplicar en la práctica tales normas. Por tanto, ambas disciplinas son interdependientes, toda vez que la perfecta y exacta cristalización de una dependerá de la aplicación de la otra.

El Derecho Penal, sin lugar a duda, es una rama jurídica del Derecho Público, toda vez que los intereses tutelados se concentran en la defensa de la colectividad. Además se caracteriza por ser positivo, en el sentido de que “el Derecho Penal vigente es solo aquel que el Estado ha legalmente promulgado con el carácter de tal” (Puig Peña, F. 1959, p. 34). En esencia es valorativo y finalista puesto que sopesa y califica los hechos de los hombres. Es fundamentalmente sancionador, pues tiene como misión la de castigar o punir la conducta humana transgresora de ley penal.

Existen múltiples definiciones del Derecho Penal las cuales pueden depender del momento histórico en que se desenvuelva, pero siempre deben caracterizarse, dentro de sus límites, como lo establece Tuilo Chiossone:

El Derecho Penal sólo se diferencia del Derecho en general y de sus diversas ramas, por su finalidad que es la sanción (pena). Su contenido normativo es incoloro. La norma que prescribe una conducta individual respetuosa de la vida y de la integridad individual, no pertenece a ningún derecho en particular sino al derecho genérico. La trasgresión de esa conducta crea un hecho jurídico, que es el delito o la falta (denominaciones específicas), y coloca al autor de la transgresión dentro de lo jurisdiccional. El tipo-transgresión es una unidad objetiva, real, que crea la relación jurídica entre el individuo y el Estado. Lo transgresional crea la dinámica jurídica en virtud de la cual se llega a la fijación del derecho. (1972, p. 20)

Considerando su naturaleza, la ciencia jurídica del Derecho Penal estudia teóricamente el por qué de las sanciones impuestas por el Estado y la legitimidad o ilegitimidad de los castigos. En tal sentido y obedeciendo a una percepción sistemática de su estudio se debe apreciar dentro del Derecho Penal dos campos de contenido, uno general y otro especial:

a.- Derecho Penal General:

Desarrollar una definición de Derecho Penal General requiere necesariamente la comprensión del concepto Derecho Penal Material y en tal sentido puede decirse que es la suma de todos los campos jurídicos de las ciencias parciales del Derecho Penal, tales como la Criminología, el Derecho Procesal Penal, el Derecho de Determinación de la Pena, entre otros, las cuales conforman lo que se denomina *Ciencia Global del Derecho Penal* en donde el Derecho Penal Material, de alguna manera, es la ciencia base de todo ese campo jurídico y es por ello que al respecto Roxin, C (1997, p. 47) señala que “las soluciones de problemas jurídicos de un campo (p.ej. en el Derecho penal material) pueden depender de los conocimientos obtenidos en otro campo (v.gr. de datos procesales o de perspectivas criminológicas)”, lo cual implica que entre las ciencias parciales del Derecho Penal existe una relación de interdependencia.

Percibido el concepto anteriormente expuesto es pertinente considerar que el Derecho Penal General debe entenderse como una parte del Derecho Penal Material, toda vez que es un campo de este último, que debe entenderse tal y como lo expresa Claus Roxin, como:

‘la Parte General’ comprende las disposiciones, validas para todos los delitos, sobre los presupuestos y consecuencias de la conducta punible. En ella se tratan por tanto, por un parte, instituciones

jurídicas como la legítima defensa, el error, la tentativa, autoría y participación, capacidad de culpabilidad, etc; y por otra parte se regulan en la Parte General también las consecuencias jurídicas del hecho, es decir, sobre todo las diversas penas y medidas de seguridad en particular. Así pues, la parte general (...) es un producto de la abstracción; contiene todo lo que de los presupuestos y consecuencias de la actuación punible se pueda extraer y anteponer a los delitos concretos descritos en la parte especial. (1997, p. 48).

Evidentemente el Derecho Penal General comprende el estudio de los principios relativos al delito, al delincuente como autor de éste, a la pena aplicable como consecuencia jurídica de la perpetración del mismo, además de los elementos o caracteres propios del delito. Algunos autores denominan al Derecho Penal General como Derecho Penal Común y al respecto Arteaga Sánchez, A. sostiene que este “contempla las normas aplicables a todos los ciudadanos.” (1997, p.7).

Indudablemente, el Derecho Penal consta de dos partes, una General y otra Especial. En cuanto a la Parte General, es menester destacar que desde la perspectiva de las distintas escuelas, como la Clásica y la Positiva, entre otras, que se ocupa no sólo del estudio de los elementos de la mencionada ciencia jurídica, sino que además desarrolla las teorías Penales como la del Delito, la de la Pena o la de la Ley Penal. La Parte General del Derecho Penal cobra vital importancia cuando estudia el contenido y alcance de los elementos principales que caracterizan al Delito, tales como: la acción, la tipicidad la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad, puesto que los define de tal manera, que al Delito se le pueda tener como un *ente jurídico*.

El Derecho Penal Material, en su Parte General, establece las directrices fundamentales de esta ciencia, al definir el perfil de los denominados Principios Rectores, los cuales representan:

Pautas superiores y abstractas, generales e inductivas en que descansan las diversas normas e instituciones del Derecho Penal Positivo, y que los doctrinantes proponen como guías para la interpretación de las mismas. Ellos facilitan la tarea interpretativa y la dotan de mayor inteligibilidad y armonía sistemática. Pero, con todo lo importantes que se quiera, tales principios no son vinculantes para el juez ni para el intérprete, porque no son normas jurídicas. [...] muy otro es el problema de la *normas rectoras*, que son principios rectores de la legislación reconocidas expresamente por la ley y convertidos por esta en derecho positivo (normas jurídicas). Cuando la propia ley instituye, *expressis verbis*, determinados principios como normas rectoras de sus preceptos y disposiciones, está recogiendo el resultado del trabajo dogmático de abstracción y generalización, y convirtiéndolo, mediante el acuñamiento más o menos amplias y felices, en ley. (Fernández Carrasquilla, J. 1982, p.340)

Los Principios Rectores encuentran su origen tanto en la doctrina como en las normas rectoras; pues éstas no son otra cosa que Principios Rectores reconocidos por la ley al proporcionarle al legislador la guía idónea para la redacción de normas punitivas, permitiendo que la mismas puedan ser valoradas de manera coherente, sin contradicción y convirtiéndolas en el núcleo vital del Derecho Penal.

Finalmente, puede afirmarse que en el caso particular de Venezuela, de acuerdo a la estructura del Código Penal vigente, este comprende no sólo las normas rectoras, entendiéndose a estas como los principios rectores reconocidos por la Ley, sino que además abarca todas las disposiciones generales aplicables a los delitos y las faltas, las personas como autoras de delito y las consecuencias jurídicas respectivas, y es por ello que, sin lugar a dudas, que la Parte General del Derecho Penal Material está legalmente prevista por el Código Penal

Venezolano en su Libro Primero, de allí que se titule “Disposiciones Generales sobre los Delitos y las Faltas, las Personas Responsables y las Penas”.

b. Derecho Penal Especial:

La parte del Derecho Penal que comprende el denominado Derecho Penal Especial, es la referida al campo material que contempla el estudio particular de cada uno de los delitos y es por ello que “la división de la materia (...), está configurada de tal manera que la Parte especial proporciona las concretas descripciones de los delitos e indica la pena prevista para cada delito.”(Roxin, C. 1997, p.47).

De lo anterior se desprende que el Derecho Penal Especial permite el estudio de cada delito en particular y por tanto es el que puede vincularse al campo jurídico de la Propiedad Industrial, toda vez que los Bienes Jurídicos que la conforman deberán ser analizados desde la óptica de la especialidad del mencionado Derecho y para así reforzar la tutela jurídica de los derechos previstos y protegidos por dicho campo de conocimiento jurídico.

Indudablemente que en el caso de las agresiones contra los Bienes Jurídicos protegidos por la Propiedad Industrial, las mismas deberán ser comprendidas como tipos penales de carácter especial, cuyas consecuencias jurídicas aplicables están previstas, en su gran mayoría, por la Ley que regula dicha materia, es decir, la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo es menester destacar, que si bien el Libro Segundo del Código Penal contempla la parte Especial del Derecho Penal, se trata del área común de dicha disciplina, toda vez que prevé los delitos *in specie*, lo cual no implica que cada Ley no pueda regular o estipular delitos de carácter particular. En tal sentido puede decirse que no

sólo es al Código Penal al que le corresponde el deber de contener los delitos que se tipifican en cada caso pues pueden generarse tipos penales de orden especial en las leyes que regulan determinadas materia no protegidas por el Código Penal.

En este orden de ideas, se deja claro, que es la Especialidad del Derecho Penal la que permite que aquellos bienes que sean considerados de interés para la sociedad al ser protegidos por el Estado, sean convertidos en Bienes Jurídicos Penales, que con categorías particulares representan intereses y relaciones jurídicas especiales que por voluntad del Legislador son el objeto particular y específico de protección legal mediante la creación de normas jurídicas determinadas que los tutelen.

Aun cuando el Derecho Penal Especial, es el que estudia a los delitos tipo, a partir de la valoración de los bienes que representan a aquellos intereses sociales que de forma particular son regulados por el Derecho, debe decirse que para lograrlo, se sirve de la Parte General del Derecho Penal Material, por ser ésta la que proporciona los Principios Rectores, sobre los cuales se basa el Legislador para que siendo acogidos por las normas jurídicas puedan crearse nuevos tipos penales que refuercen el ordenamiento jurídico positivo.

2.-Interpretación de la Ley Penal

El estudio del área de la interpretación de la Ley Penal amerita referirse a una definición de Ley, cuyo pilar fundamental se encuentra en el texto constitucional venezolano, el cual especifica en su artículo 202 lo siguiente:

Artículo 202 (C.R.B.V).- La Ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.

De acuerdo con el dispositivo legal previamente transcrito, a la Ley puede definírsele como un conjunto de normas de carácter jurídico emanando de la autoridad competente, es decir de la Asamblea Nacional como Poder Legislativo.

Tanto la definición de Derecho Penal como la de Ley, entendida como normativa de carácter jurídico legalmente vigente, cuyo efecto es de orden general y de cumplimiento estricto, son la base para comprender que la Ley Penal es el objeto verdadero, propio, directo e inmediato de la dogmática jurídico penal y de allí la importancia de su estudio.

El Código Penal es, en consecuencia, la Ley Penal por excelencia que reúne de forma sistemática las normas jurídicas punitivas y está constituido por tres Libros, siendo el Primero de ellos el que comprende todas las disposiciones de índole general que como normas rectoras, son aplicables a todos los delitos y las faltas. El Libro Segundo tipifica cada delito en particular o *in specie*, y establece las normas reguladoras particulares de acuerdo con las situaciones y efectos de los actos punibles, como el caso de las agravantes. En cuanto al último de ellos, es decir, el Libro Tercero contempla lo relativo a las faltas. Tal realidad codificada no prohíbe que existan diversas leyes que regulen materias específicas de manera particular, en cuyo contenido pueden consagrarse normas jurídicas que con carácter punitivo sancionen ciertas y determinadas conductas como delitos, mediante su tipificación particular, toda vez que:

Al proceso de conversión de las conductas agresivas en delito se le denomina científicamente como 'Proceso de Tipificación', en

virtud de que, la Dogmatica Jurídica, o ciencia del Derecho, denomina tipos penales a las normas particulares, creadoras de conductas delictivas (Martínez Rincones, J. 1996, p. 51).

De acuerdo con lo previamente estipulado se puede ratificar, que gracias al “proceso de tipificación” toda ley, independientemente de la materia que regule, puede prever en su contenido situaciones de hecho tipificadas punitivamente que de ser realizadas acarrearían la aplicación de una sanción penal.

De lo anteriormente señalado se desprende que el Código Penal y las leyes que regulan determinadas materias, como es el caso de la Ley de Propiedad Industrial, conforman un sistema legal que contiene en su articulado normas jurídicas de carácter penal que pasan a formar parte de la legislación penal, ya que ésta debe entenderse como:

La manifestación de la voluntad colectiva, expresada por los órganos competentes, constitucionales, mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetren. (Grisanti Aveledo, H. 2000, p.33).

Partiendo de la definición transcrita, se hace evidente que la norma penal tipificante del delito se encuentra estructurada por dos elementos, los cuales son el precepto y la sanción, elementos que según Arteaga Sánchez deben entenderse como:

El Precepto consiste en el imperativo de una determinada conducta, en la prescripción de no hacer o de hacer algo; la Sanción en la pena, consecuencia jurídica que debe aplicarse por la transgresión del precepto. (1997, p. 24).

En este orden de ideas es menester destacar, que la norma penal tipificante se limita a describir el hecho ilícito y por ello puede decirse que los preceptos

penales contenidos en la normativa de la Ley no son formulados de manera explícita, lo cual equivale a sostener que “del contexto de la disposición que fija la sanción se deduce el precepto o regla de conducta” (Arteaga Sánchez, A. 1997, p.24).

En coherencia con lo hasta ahora expuesto, se puede expresar que la norma penal es la descripción de una situación de hecho o del hecho ilícito en sí, el cual se genera por la realización o no de una determinada conducta humana y que en virtud del Proceso de Tipificación se le denomina “Delito Tipo”, a cuya verificación le corresponde la aplicación de la Sanción Penal, y en tal sentido es labor del Juez examinar si la realización de la conducta agresiva en particular se corresponde con un determinado tipo penal previsto por la norma, de allí la importancia de la interpretación de la ley penal que realice el impartidor de justicia, aun cuando algunos autores como Bercaria citado por Arteaga Sánchez sostiene que:

Que la autoridad de interpretar las leyes penales, no puede residir en los Jueces Criminales, por la misma razón que no son legisladores. Y afirma que, el juez en orden, al aplicar la ley debe, limitarse a formular un silogismo perfecto. (1997, p. 36).

De la posición del autor citado se desprende que la aplicabilidad de la Ley Penal depende, en gran medida, de la interpretación que se haga de ella, pues la misma es formulada para que una vez verificado el hecho ilícito el Juez Penal pueda determinar la aplicación o no de la sanción pertinente por cuanto la misma se antepone y tipifica una situación de hecho determinada como delito.

La interpretación de la Ley Penal, finalmente, reside en la comprensión del verdadero sentido y el alcance del precepto o del supuesto de hecho por ella

contenido, de manera tal que pueda aplicarse a los casos concretos acaecidos en la vida real, lo cual es perfectamente factible en virtud de lo previsto por el artículo 4 del Código Civil, el cual determina la regla de interpretación de las normas legales en Venezuela, al establecer que:

Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de ellas entre si y la intención del legislador.

La operación lógico-jurídica que implica la interpretación de una norma de carácter penal, no sólo tiene por finalidad establecer el sentido, significado y alcance de las disposiciones generales y especiales de las leyes penales, para su posterior aplicabilidad a hechos concretos ocurridos en la vida real, sino que además permite que al momento de crear una Ley e incluso un articulado, a lo fines de ser incluido en las reformas de leyes ya existentes, el Legislador tome en cuenta las posibles interpretaciones que se hagan de sus contenidos y así poder lograr el cometido para el cual fueron diseñadas, es decir que alcanzarán la intención del Legislador entendiéndose a esta, no como el propósito de quienes redactan la Ley, sino de lo que quiere la Ley en sí, puesto que al ser promulgada ésta inicia, por decirlo así, su propia vida al independizarse de quienes la hicieron, para regular a la cambiante realidad social.

3.-El Delito

a.- Definición:

Anteriormente se ha comentado lo referente a la Ley Penal, afirmándose que en la misma los delitos poseen una estructura compleja conformada por: el precepto y la sanción. El primero de ellos, es decir el precepto, lo constituye un

mandato referido a la realización o no de una determinada conducta o acción, que de materializarse generará como consecuencia jurídica, la imposición de la sanción, cumpliéndose así con el segundo contenido estructural del delito, conforme a lo preceptuado por la norma tipificante, que obviamente implica la materialización punitiva.

De la revisión doctrinaria pertinente, se hace evidente que existen abundantes definiciones y conceptos de delito, como producto del análisis y la crítica realizadas por las distintas escuelas y autores que han dedicado su labor al estudio del contenido, alcance, principios y de los elementos del Derecho Penal. Aun así, para su comprensión no es pertinente la realización de una revisión exhaustiva. En este sentido, históricamente, debe destacarse, el momento en que técnicamente la definición se hace evidente, momento este que se da a partir del surgimiento del Derecho Penal Clásico, como bien lo expresa Martínez Rincones de la manera siguiente:

El aporte de Carrara al Derecho Penal con su definición jurídica del delito, consolidó al Derecho Penal Clásico. Fue una especie de culminación de un proceso racionalizador en el que, como él mismo afirmó, muchos juristas y filósofos aportaron ideas y doctrinas que constituyeron esta corriente clara, definida y liberal del Derecho Penal. (1998, p. 49).

Con base a lo anteriormente expuesto se hace evidente que es gracias al aporte del jurisconsulto italiano Francisco Carrara, por el cual al delito es percibido como un *ente jurídico*, ya que fue él quien estableció una fórmula a la que además la denominó “sacramental” según la cual el delito “no es un ente de hecho, sino un ente jurídico” en virtud de que su esencia descansa en ser una

contradicción entre el hecho negativo o positivo del ser humano y la Ley Penal vigente.

En contraposición a la mencionada formula sacramental, se encuentran las definiciones naturalísticas provenientes del positivismo criminológico que “consideran que el delito es, precisamente, un ente de hecho y no simplemente un ente jurídico. En otros términos, el delito es un acontecimiento real, acaecido fácticamente en el mundo del ser natural.” (Frías Caballero, J., Codino, D. y Codino, R. 1996, p.81).

En este orden de ideas debe considerarse que si bien es cierto que el delito es un hecho que acontece en la vida real, no es menos cierto que el mismo es un *ente jurídico* que en virtud del proceso de tipificación, el cual no es otra cosa que un proceso lógico jurídico mediante el cual una conducta positiva o negativa por la cual se perpetre un hecho acaecido en el mundo del ser natural es convertido en un delito tipo, es decir que, gracias al mismo, un hecho cualquiera de la vida real pueda ser considerado precisamente como delito por así tipificarlo la Ley; es por ello que gracias a las herramientas otorgadas por el Derecho Penal cualquier acontecimiento que atente contra un bien protegido por el ordenamiento jurídico positivo vigente pueda ser objeto de observación para la Ciencia Penal a fin de que a través de la dogmatica jurídico penal se construyan nuevos delitos tipo y que evolucionen los ya existentes o inclusive que puedan ser destipificados como tales, asegurando así la adecuación de las leyes a la realidades histórico-sociales dominantes.

En razón de lo expresado, se entiende por qué es conveniente abordar al delito desde distintas ópticas puesto que ello permite una comprensión más clara

tanto de su contenido como de su naturaleza jurídica pero como expresa Martínez, L:

Para explicar el concepto y contenido del delito, no puede perderse de vista el fin del Derecho Penal, que es proteger el orden jurídico, los intereses fundamentales de la sociedad, contra aquellos ataques y amenazas que no pueden ser eficazmente tutelados por los demás medios que ofrece el ordenamiento jurídico. (1993, p.25)

Actualmente es del dominio público que constantemente se utilizan distintos vocablos para referirse al termino del delito tales como tipo penal, hecho ilícito, hecho punible, conducta delictiva, hecho o infracción penal, entre otros; pero lo que no puede obviarse jamás es que el delito, como lo expresa Fernández Carrasquilla, es:

Un hecho jurídico, en cuanto acontecimiento al que el derecho atribuye consecuencias jurídicas (penas y medidas de seguridad, responsabilidad civil). Pero ese hecho no es natural sino humano, porque solo la conducta (activa o pasiva, positiva o negativa, acción u omisión) del hombre puede llegar a constituir delito y fundamentar la imposición de una sanción criminal. (1982, p. 143).

En coherencia con la aceptación de que el delito es un hecho típicamente jurídico-penal que por acción u omisión humana es punible el Código Penal patrio establece en su artículo primero que:

Artículo 1.-Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiese establecido previamente.

Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.

De acuerdo con lo expresado por el artículo anteriormente transcrito, es evidente que el delito debe ser creado la Ley Penal, por excelencia, como un hecho que acontece en la vida real, que deviene de la conducta humana positiva o negativa y que es susceptible de ser sancionado, es decir, que de ser perpetrado deberá ser castigado.

Como ya se ha dicho son distintas las ópticas que definen al delito, sin embargo a fin de vincularlo con el Secreto Empresarial, que es el tema central de la investigación propuesta, como Trabajo Especial de Grado (TEG), es pertinente comprender que tal hecho punible debe ser apreciado como “la acción lesiva de un bien jurídico, culpable, prevista y penada por la ley” (Martínez, L. 1993, p.27).

Con el propósito de establecer un cierre definitorio del delito, debe decirse que, indiscutiblemente, se trata de un hecho de carácter punible, en el cual se describe normativamente la realización de una conducta humana intencional o voluntaria, bien sea positiva o negativa, que previamente debe ser tipificada por Ley, que de perpetrarse no sólo lesiona o atenta contra un bien jurídico, sino que además, genera una reacción que se constituye en una consecuencia jurídica que deviene en la aplicación de una sanción preestablecida y directamente proporcional al daño causado.

b.- Elementos Estructurales del Delito:

Con la finalidad de construir el sistema de la teoría del delito, han sido distintas las ópticas con las cuales se ha analizado al tipo delictivo. Pero independientemente de los diversos enfoques, todos han coincidido en señalar los elementos del delito que lo caracterizan; sirviendo, a su vez para definirlo,

sosteniendo que “el delito es, por consiguiente, una acción típica, antijurídica y culpable a mas de punible” (Frías Caballero, J. et al. 1996, p. 88).

Es, en consecuencia, delito, el comportamiento humano previsto por la Ley, mediante una norma tipificante al cual se le reconoce por los elementos que integran su estructura, los cuales son:

1.- Conducta o Acción Típica o Tipificada: Es la conducta que proviene del ser humana, como sujeto activo del delito, que puede ser positiva o negativa, pero voluntaria, que de ser materializada en la forma en que ha sido prevista por la norma penal, se cree que el delito ha sido consumado, en fin es “la actitud asocial del autor manifestada en el hecho cometido” (Bacigalupo, E. 1994, p. 70).

2.-Accion Antijurídica o Antijuridicidad: La cual implica que la acción que lesiona o atenta contra el bien jurídico legalmente protegido debe estar dotada de la cualidad antijurídica, es decir que debe ser contraria a lo establecido por la norma penal, toda vez que la antijuridicidad es una acción típica no justificada y “que se sostiene en la idea de contradicción entre conducta y el Derecho” (Martínez Rincones, J. 1998, p.67). Básicamente la antijuridicidad “consiste en la falta de autorización de la acción típica” (Bacigalupo, E. 1994, p.88).

3.- Acción Culpable o Culpabilidad: La Ley exige el cumplimiento estricto de un determinado comportamiento intencional o voluntario. En tal sentido, la culpabilidad “es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica” (Grisanti

Aveledo, H. 2000, p.187), la cual puede manifestarse en forma de dolo o de culpa.

4.-Acción Punible o Conducta Sancionable: La Ley penal establece una consecuencia jurídica, como reacción que se genera por la realización de una acción típica, donde la punibilidad es “la cualidad de acarrear la aplicación de una sanción penal” (Grisanti Aveledo, H. 2000, p.230).

La acción punible o conducta penalmente sancionable es la realización de una conducta positiva o negativa que se hace acreedora de un castigo el cual ha sido previamente establecido por la norma jurídica tipificante.

Finalmente puede decirse que en virtud de los elementos estructurales del hecho punible el delito se caracteriza por ser una acción típica, antijurídica, culpable y sancionable.

4.-El Bien Jurídico:

a.- Definición de Bien Jurídico:

El estudio del Bien Jurídico, es de vital importancia para el desarrollo del tema planteado ya que es el núcleo sobre el cual se centra la tutela legal del ordenamiento jurídico positivo, que de acuerdo con la *communis opinio*, éste último, tiene como función “la tutela o garantía de los bienes de la vida individual y social con el fin de asegurar la conservación de la sociedad” (Fernández, M. 2000, p. 73).

Los bienes en general, son regulados por el Derecho de manera particular y específica, en la medida en que representen intereses de orden social, le

otorguen provechos a la sociedad y al Estado y sean el Objeto de las relaciones jurídicas, que de acuerdo con Doménico Barbero, citado por Kummerow representan “la entidad material o inmaterial sobre la cual recae el interés implicado en la relación y constituye el punto de incidencia de la tutela jurídica” (1965, p. 33). En tal sentido se observa que el Bien Jurídico protegido o tutelado, es una entidad que puede estar conformada por cualquier tipo de bien material o inmaterial, siempre y cuando esté reconocido por el Derecho y que reciba de éste una regulación particular.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, los Bienes Jurídicos, representan intereses y relaciones jurídicas que por voluntad del Legislador se transforman en el objeto específico de la protección legal, mediante la elaboración de normas jurídicas específicas que tengan por finalidad su tutela, la cual en el ámbito Penal se manifiesta de forma particular en cada norma tipificante, correspondiendo a la dogmática penal otorgarle un perfil concreto, preciso y definido.

Anteriormente se afirmó que el Delito, es la conducta humana voluntaria o intencional, agresiva, descrita por la norma tipificante y que lesiona o pone en riesgo al Bien Jurídico. Por ello puede apreciarse que el Bien Jurídico es una figura jurídica fundamental del Derecho Penal, cuyo desarrollo teórico tuvo su origen en Alemania en el año de 1834 y se consagra dentro del campo del *Derecho Criminal* gracias a Birnbaum, quien para ese entonces estableció sus bases y lo ubicó en el mundo fáctico, de manera tal que el Delito dejó de ser la violación de un Derecho Subjetivo de la víctima, puesto que no lo lesiona, toda vez que “el Derecho no puede ser disminuido ni sustraído, ello sólo puede suceder respecto de lo que es objeto, esto es, un bien que jurídicamente nos pertenece.” (Urquiza, J. 1998, p.4). En este orden de ideas es menester destacar

que, el Bien Jurídico no debe ser confundido jamás, con el Derecho que le sirve de fundamento.

El concepto de Bien Jurídico dentro del Derecho Penal ha evolucionado progresivamente. Fue Von Liszt quien marcó una pauta dentro de la teoría del mencionado bien, al definirlo como “*el interés jurídicamente protegido*” y además señaló que no se trata de un “bien del derecho, sino un bien de los hombres reconocido y protegido por el derecho” (Núñez, J. 1955, p. 189), lo cual implica que cuando los intereses humanos son acogidos por el Derecho, son sometidos a su regulación, permitiendo que sean elevados a la categoría de Bienes Jurídicos y en virtud de ello, aun cuando el ordenamiento jurídico positivo no crea los intereses si los reconoce al otorgarles protección penal.

Indudablemente que, el Bien Jurídico, debe ser comprendido como aquellos intereses que han sido elevados a tal categoría al ser acogidos por el ordenamiento jurídico positivo. Sin embargo como lo expresa Claus Roxin (1997) tal figura jurídica debe ser distinguida del *objeto de la acción*, ya que en algunos casos ésta pareciera coincidir con dicho bien, tal y como ocurre en los delitos de homicidio, donde la vida humana aparenta ser tanto el objeto de la acción como el bien jurídicamente protegido, cuando en realidad el primero de ambos está constituido por la persona concreta, cuya vida individual ha sido lesionada, mientras que la vida humana como tal representa el Bien Jurídico tutelado, el cual debe ser comprendido como “el bien ideal que se incorpora en el concreto objeto de ataque; y es el lesionable sólo dañando los respectivos objetos individuales de la acción” (p.63).

El *interés jurídicamente protegido* es sencillamente como lo expresa Jakobs “un bien [que] llega a ser bien jurídico por el hecho de gozar de protección

jurídica”(1997, p. 50), que puede estar constituido por una situación o hecho que ha sido valorada como tal por el ordenamiento jurídico positivo, la cual no debe ser confundido ni con el Derecho que le sirve de fundamento ni con el *objeto de la acción*, toda vez que el bien, es simplemente el objeto individual sobre el cual recae la acción delictiva, dicho de otra forma, es lo que se agrede o se lesiona mediante la realización de la acción intencional o voluntaria llevada a cabo por la persona humana que comete el delito ya que el Bien Jurídico lo constituye el interés, lo penalmente tutelado y que pudiera ser lesionado, mediante la materialización de la acción delictiva, previamente tipificada como delito por la norma penal. Valga como ejemplo para dejar clara la distinción, evocar el caso del delito de hurto, en el cual la cosa ajena sustraída representa el *objeto de la acción* y el Bien Jurídicamente protegido lo constituye la propiedad.

Evidentemente el Bien Jurídico es un figura propia del Derecho Penal, que puede estar conformado por bienes, situaciones o hechos que representa intereses de orden social, reconocidos por el ordenamiento jurídico penal positivo, al otorgarles protección y que son lesionados o colocados en riesgos al perpetrarse el delito, cuya acción, tipificada como tal por la norma penal recae sobre Bienes Jurídicos penalmente concretos.

b.- Relación entre el Derecho Penal y el Bien Jurídico:

El Derecho Penal comprendido como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado determina los delitos y establece las penas aplicables, tiene como fin primordial garantizar las libertades individuales contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Humanos, por ello, algunos autores como Martínez, L. (1993) aseguran que la mencionada Declaración, por mandato constitucional, forma parte del ordenamiento jurídico propio de cada país que la

haya suscrito y ratificado, con lo cual tales garantías son entonces Derechos consagrados constitucionalmente, por lo tanto “las normas de un Código Penal no pueden en consecuencia, legítimamente dejar de proteger los Derechos Humanos, o establecer su violación.” (p.20).

Venezuela es un Estado democrático y garantista puesto que así lo expresa el texto constitucional en su artículo 2 el cual reza:

Artículo 2 (C.R.B.V): Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Del artículo transcrito se desprende, que el Derecho Penal de un estado Social, Democrático y garante de los Derechos Humanos, como es el caso del Estado Venezolano, debe tener como principal objetivo la protección de los Derechos e intereses individuales de los ciudadanos integrantes de la sociedad, para lo cual dicha normativa debe necesariamente actuar como un medio de control social, “en tanto que tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de sanciones graves para el caso de que se realicen dichas conductas” (Fernández, M. 2000, p.73).

El Bien Jurídico guarda una estrecha relación con del Derecho Penal, en la medida en que representa los intereses propios de cada individuo quienes forman parte de una sociedad organizada, por tanto es la base sobre la cual se fundamenta el tipo penal, lo que implica que dicho bien es de gran utilidad

para el mencionado Derecho y aún mas para el área de la Política Criminal, toda vez que como le expresa María Teresa Fernández:

El bien jurídico será el que dé contenido a la tipicidad y a la antijuridicidad material. Está claro que si el hecho típico es un hecho valorado socialmente, esta valoración debe realizarse tomando como referencia un criterio determinado del bien jurídico. Sólo se considerará la acción u omisión que suponga, como mínimo, una creación de riesgo para un bien jurídico.” (2000, p.77).

El límite al *ius puniendi*, en un Estado social y democrático, está determinado por los Derechos Humanos consagrados constitucionalmente, en cuyo ejercicio puede ocurrir desviaciones, lo cual trae como consecuencia perjuicios a la sociedad e impide que cualquier persona que la conforma pueda hacer uso de sus derechos individuales y mantener a salvo los bienes jurídicos, en tal sentido el Derecho Penal debe ser la herramienta idónea mediante el cual se garantice la convivencia pacífica de la comunidad, mediante el resguardo de lo que von Liszt denominó el *interés jurídicamente protegido*, cuya tutela solo es logable en la medida en que se establezcan sanciones penales para aquellas conductas que lesionen o pongan en riesgo a aquellos bienes jurídicamente protegidos y reconocidos por el Derecho.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO II

Arteaga Sánchez, A. (1997). *Derecho Penal Venezolano*. (8ª ed.). Caracas: Mc Graw-Hill.

Bacigalupo, E. (1994). *Manual de Derecho Penal: Parte General: Exposición referida a los Derechos vigentes en Argentina, Colombia, España, México y Venezuela*. Santa fe de Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Código Penal. (2005). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768 (Extraordinario), Abril 13, 2005.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). Gaceta Oficial 5.453, Marzo 24, 2000.

Chiossone, T. (1972). *Manual de Derecho Penal Venezolano*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Fernández Carrasquilla, J. (1982). *Derecho Penal Fundamental: Introducción: Teoría del Delito*. Bogotá: Temis

Fernández Sánchez, Mª T. (2000). *Protección Penal del Secreto de Empresa*. España: Editorial Colex.

Frias Caballero, J., Codino, D. y Codino, R. (1996). *Teoría del Delito*. Caracas: Livrosca

Grisanti Aveledo, H. (2000). *Lecciones de Derecho Penal: Parte general*. (12ª ed.). Caracas: Vadell Hermanos.

Jakobs, Günther. (1997). *Derecho Penal: Parte General Fundamentos y Teoría de la Imputación*. (Cuello Contreras, Joaquín y Serrano González de Murillo, José Luis, Trads.). [Strafrecht Allgemeiner teil: Die grundlagen und die zurechnungslehre]. (2ª ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. (Trabajo original publicado en 1991).

Kummerow, G. (1965). *Bienes y Derechos Reales: Derecho Civil II*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Martínez, L. (1993). *Derecho Penal Parte General: Teoría del Delito*. (t. 1). Asunción, Paraguay.

Martínez Rincones, J. *Los Delitos en la Ley de Propiedad Industrial* En: Anuario Jurídico. Revista del Colegio de Abogados del estado Mérida. Año IV. N° 4. Mérida, Venezuela. 1996, pp. 47-65.

Martínez Rincones, J. (1998). *Preterintención y Derecho Penal*. Caracas: Livrosca.

Núñez, J. (1955). *Enciclopedia Jurídica Omeba*. (t. II). Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, pp. 188-190.

Puig Peña, F. (1959). *Derecho Penal: Tomo I parte general*. (t.1). (5ª ed., Vol. I). Barcelona, España: Ediciones Nauta.

Roxin, C. (1997). *Derecho Penal Parte General: Fundamentos: La Estructura de la Teoría del Delito*. (Luzón, Diego, Díaz y García, Miguel, De Vicente, Javier, Trads.). [Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre]. Madrid, España: Editorial Civitas. (Trabajo original publicado en 1994).

Urquiza Olaechea, J. (1998). *El Bien Jurídico*. [Documento en línea]. Disponible: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/catedra/1998_n3/el_bi_jur.html, [Consulta: 2011 octubre 14].

www.bdigital.ula.ve

Capítulo III

Aspectos Generales De La Propiedad Industrial

1.- Definición de Propiedad Industrial:

Cuando se define a la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con tan solo las restricciones y obligaciones que establezca la Ley, indiscutiblemente se piensa en aquello que pertenece alguien y que recae sobre un bien. Sin embargo, definir a la Propiedad Industrial es una tarea ardua que requiere partir de la comprensión de la propiedad que la contiene, es decir, de la Propiedad Intelectual, la cual debe ser percibida en sentido amplio como el *espacio jurídico* “dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos, y literarios.” (Antequera Parilli, R. y Antequera, R. 2011, p.1).

Ciertamente la Propiedad Intelectual protege bienes inmateriales al otorgarles a sus titulares derechos exclusivos y excluyentes sobre los mismos, sin embargo no todos los bienes de esta naturaleza son susceptibles de ser protegidos por los derechos intelectuales, reservándose tal regulación jurídica para los bienes provenientes de la producción inteligente del ser humano. En tal sentido el convenio por el cual se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al que también se le denomina Convenio de Estocolmo de 1967, en su artículo 2 dispone lo siguiente:

Artículo 2, viii.- A los efectos del presente convenio se entiende por “Propiedad Intelectual”, los derechos relativos:

- *Alas obras literarias, artísticas y científicas,*

- *A las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,*
- *A las invenciones en todos los campos de la actividad humana,*
- *A los descubrimientos científicos,*
- *A los dibujos y modelos industriales,*
- *A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales,*
- *A la protección contra la competencia desleal,*
Y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En este mismo orden de ideas el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), estipula en su artículo 1.2 lo siguiente:

Artículo 1.2.- A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

De acuerdo con el dispositivo legal antes transcrito, el ADPIC establece que la Propiedad Intelectual está conformada por aquellos objetos contenidos en las secciones uno a la siete de la parte segunda del acuerdo, los cuales son:

1. Derecho de Autor y Derechos Conexos
2. Marcas de Fábrica o de Comercio
3. Indicaciones Geográficas
4. Dibujos y Modelos Industriales
5. Patentes
6. Esquemas de Trazado, Topografías de los Circuitos Integrados
7. Protección de la Información no Divulgada
8. Control de las Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales.

Es menester destacar que tanto el Convenio de Estocolmo de 1967 como el ADPIC, prevén un listado de aquellos objetos que comprende la Propiedad Intelectual, estableciéndose así el contenido de la misma, que se caracteriza por ser meramente enunciativo, lo cual se hace evidente por las expresiones utilizadas en la redacción, lo que permite que a dicho ámbito puedan agregarse nuevas modalidades creativas, toda vez que la capacidad creadora del ingenio y del talento humano, que es su fuente, es en esencia infinita.

La Propiedad Intelectual es una propiedad de naturaleza jurídica especial y se distingue de la propiedad común que recae sobre bienes materiales, en virtud de que los objetos susceptibles de protección son bienes intangibles, inmateriales o incorpóreos, que son el resultado de la creación y el trabajo intelectual que lleva a cabo el ser humano, cuya finalidad es la de satisfacer necesidades de orden industrial, comercial, artístico, espiritual, científico, literario, entre otros.

Tradicionalmente a los derechos intelectuales que conforman a la Propiedad Intelectual se les ha clasificado de la siguiente manera:

1.- Clasificación Bipartita: De acuerdo con esta clasificación la Propiedad Intelectual se divide en dos grandes ramas las cuales son:

1.1.- El Derecho de Autor y Derechos Conexos: Dentro de esta categoría de derechos se encuentran “las obras literarias, artísticas y científicas [que] son el objeto del *Derecho de Autor*; las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones radiofónicas

[que] son el objeto de los *Derechos Conexos*" (Lipszyc, D. 1993, p. 14).

1.2.- Propiedad Industrial: Es en esta categoría de la Propiedad Intelectual donde se encuentran las Invenciones, los Modelos de Utilidad, los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, los Diseños Industriales, los Secretos Empresariales, las Marcas, los Lemas Comerciales, los Nombres Comerciales, las Denominaciones de Origen y las Nuevas Variedades Vegetales. Para algunos autores también debe corresponder a éste ámbito "...la represión de la Competencia Desleal, aunque con la advertencia de que en este último caso no se trata de derechos exclusivos, sino de sanción a los actos contrarios a los usos honrados." (Antequera Parilli, R. 1998, p. 44).

2.- Clasificación Tripartita: Esta clasificación obedece "a la mezcla de bienes inmateriales que, (...) se han incluido en la Propiedad Industrial, [lo cual] hizo que un importante sector de la doctrina generara una clasificación tripartita de los derechos intelectuales" (Antequera Parilli, R. 1998, p.45), en la que los mencionados derechos se agrupan en tres grandes ramas, las cuales son:

1.1.- El Derecho de Autor "propiamente dicho, sobre las obras artísticas, científicas, literarias, a los cuales agregaríamos los derechos conexos, vecinos, o afines, según la terminología empleada por las distintas legislaciones, entre ellos los de artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonograma y organismos de radiodifusión." (Antequera Parilli, R. 1998, p.45).

1.2.-Un área de la Propiedad Intelectual, que por su finalidad comercial o de producción comercial, incluye a las Marcas bien sean de Fábrica, de Comercio o de Agricultura, las Denominaciones de Origen, y los Nombres y Lemas Comerciales, entre otros.

1.3.- Y una última área, también de la Propiedad Intelectual, que por su finalidad tecnológica o de orden técnico agrupa creaciones, en los cuales se incluyen a las Invenciones Industriales (Patentes), Modelos de Utilidad y la Protección a la Información no Divulgada (Secretos Empresariales).

En virtud de la clasificación bipartita de los derechos intelectuales, la cual ya ha sido expuesta, la Propiedad Industrial debe considerarse como una de las especialidades jurídico-normativa de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se reconocen derechos exclusivos y excluyentes sobre bienes inmateriales, que tienen por finalidad la satisfacción de necesidades de carácter comercial, industrial, artesanal, técnico, entre otros.

De la revisión doctrinaria, puede observarse que toda definición de la Propiedad Industrial hace alusión a un elemento común en todas ellas, que tiene que ver, con el contenido de dicha propiedad, toda vez que, se sostiene que la misma está conformada por *bienes inmateriales*, y es gracias a este tipo de bienes que se impregna de una naturaleza jurídica de carácter especial a la Propiedad Intelectual y por ende a la Propiedad Industrial. En virtud de ello es menester comprender cuál es significado o alcance del término *bien inmaterial*, como se verá a continuación.

La palabra bien evoca a las *cosas* a través de las cuales el ser humano desarrolla sus actividades y satisface sus necesidades, es por ello que desde la óptica del Derecho Positivo, no existen diferencias entre las cosas y los bienes, en tal sentido Kummerow, G. expresa:

Doctrinariamente, por contraste, con ambos términos se alude a una diversidad de aspectos: cosa apunta de este modo, a entidades *objetivas*, separadas e independientes del sujeto; *bien* alude a la idea de interés, de ventaja, en alusión directa e inmediata a un sujeto. La escisión, a pesar de ello, es más bien aparente como lo demuestra el hecho de que, a los fines jurídicos, la noción de cosa coincide con la noción de bien cuando a la primera se vincula una ventaja o interés. (1965, p.35).

Indiscutiblemente que la doctrina al desarrollar el tema de las cosas ha elaborado una clasificación de las mismas, la cual está comprendida, atendiendo a las cualidades físicas y jurídicas, por bienes corporales e incorporeales, cuyo criterio diferencial entre ambos reside en la *tangibilidad*. En este sentido, las cosas corporales son aquellas perceptibles por los sentidos o por medio de instrumentos idóneos, mientras que las incorporeales, también denominadas inmateriales, son aquellas que “tienen una *entidad intelectual* o, de otra forma expresado, las que son *intelectualmente perceptibles*.” (Kummerow, G. 1965, p.39).

Ciertamente existe la creencia generalizada de que las creaciones producto del ingenio humano se constituyen en bienes inmateriales, puesto que se perciben a través del intelecto, pero es menester destacar que toda entidad inmaterial, no logra ser de interés jurídico, y cabe la posibilidad de que toda creación intelectual, susceptible de tutela, no constituya un bien inmaterial, es por ello que Morón, E sostiene que:

Las entidades intelectuales pertenecen a una categoría prejurídica de la realidad humana y social, mientras que los bienes inmateriales se erigen en una categoría jurídica [cuya] exteriorización material posibilita la reconocibilidad de la creación, que puede convertirse o no en un interés jurídicamente valioso. (...) No todas las entidades intelectuales revisten caracteres homogéneos y resultan ontológicamente equiparables, de modo que la denominación bien inmaterial [está] reservada para algunas creaciones, que revisten ciertas notas que la caracterizan y que son objeto de una especial tutela jurídica. (2001, p.111).

Existen diversas definiciones de bienes inmateriales las cuales cobran especial relevancia al desarrollar el tema del contenido de la Propiedad Industrial, aun así es importante dejar una definición concreta de tales bienes que a tenor de lo previamente expuesto Massaguer Fuentes, J. citado por Morón Lerma, E., los define como:

Ciertas creaciones del espíritu humano no perceptibles por los sentidos que, a través de los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones socio-económicas y que, por su gran importancia económico-social y por su particular naturaleza física, el ordenamiento jurídico tutela a través de un especial sistema de protección jurídica (2001. p. 112).

Los bienes inmateriales, sin duda, en sentido amplio, los constituyen las entidades que no puedan ser percibidas a través de los sentidos, pero que desde la óptica de la Propiedad Industrial, tales bienes deben ser considerados como entidades intelectuales que tienen su origen en la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo por el hombre y que se concreta en una creación ingeniosa, cuya finalidad está orientada a satisfacer necesidades de distinto orden y a contribuir con el desarrollo de las actividades humanas. Sin embargo los bienes intelectuales que conforman a la mencionada propiedad, si bien se caracterizan por ser inmateriales, toda vez que son percibidos a través del

intelecto, requieren exteriorizarse materialmente para ser reconocidos como tales, pero aun así este elemento no es suficiente para que sean o no objeto de tutela jurídica, pues como se comprenderá más adelante, excepcionalmente, en el caso del Secreto Empresarial, tal exteriorización es de forma parcial ya que de lo contrario se colocaría en el dominio público una ventaja o interés con el cual se obtiene o se pretende obtener el disfrute económico, mientras se mantenga bajo condiciones especiales de reserva.

De lo expuesto hasta ahora, se hace evidente que la Propiedad Industrial es una especialidad jurídica, normativa, de la Propiedad Intelectual, que está conformada por bienes inmateriales que al ser percibidos como entidades intelectuales, pueden ser elevados a esa categoría jurídica y por tanto ser susceptibles de tutela. Por consiguiente, el objeto de protección de la mencionada especialidad se caracteriza por ser:

Estructuralmente diverso y múltiple, en el sentido de que existen diferentes bienes jurídicos que son protegidos por la normativa que conforma la Propiedad Industrial, bienes estos distintos entre sí y con un tratamiento particular, aunque siempre dentro de los márgenes y principios rectores de la Propiedad Industrial. (Martínez Rincones, J. 2005, p.287,).

La expresión Propiedad Industrial está conformada por el sustantivo *propiedad* y el adjetivo *industrial*, además guarda sus raíces en la época de la revolución industrial, siendo los tratadistas franceses, quienes para el siglo XIX fueron los primeros en hacer uso del término, es por ello que:

La protección jurídica de la Propiedad Industrial, tal y como se conoce en la actualidad, esto es, como sistema jurídico-privado de protección jurídica de ciertas creaciones del espíritu humano basado en la atribución de un derecho de exclusión, nace en el

transito del siglo XVIII al siglo XIX, y se forma en sus rasgos estructurales e institucionales básicos a lo largo del siglo XIX. Ello no obstante, la protección jurídica de la Propiedad Industrial no ha sido una exigencia generalizadamente aceptada sino hasta fechas relativamente recientes. (Massaguer, J. 1998, p. 3).

Comúnmente, la Propiedad Industrial es definida desde su contenido u objeto de protección y en tal sentido Metke señala que la misma es "...un tipo especial de propiedad que los empresarios, comerciantes e industriales, ejercen sobre ciertos bienes para competir lícitamente en el mercado." (1994, p.13). Desde esta misma óptica la Especialidad Jurídica en cuestión ha sido definida como aquella que:

Comprende la protección de creaciones del espíritu humano y resultados de inversiones de muy distinta naturaleza. En su formulación más clásica, la propiedad industrial tiene por objeto la protección de las patentes, las marcas de fábrica y de comercio, los modelos y dibujos industriales, las indicaciones de procedencia y la represión de la competencia desleal. Con el paso del tiempo, esta enumeración se ha visto enriquecida con modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales e incluso secretos empresariales. (Massaguer, J. 1998, p. 2).

Aun cuando, la tendencia es definir a la propiedad industrial desde la perspectiva de los bienes sobre los cuales recae, algunos autores se han dado a la tarea de otorgar conceptos más amplios al considerarla como:

Un conjunto de instituciones de muy diversa naturaleza, cada una de las cuales persiguen fines y realizan funciones diferentes. Todas ellas confluyen en la regulación de tipos de interés que hacen relación de un modo directo a la industria y al comercio y constituyen formas de protección de una serie de medios y realidades que permiten a la sociedad de nuestros días organizar aspectos importantísimos de la vida económica de un país (...) La

Propiedad Industrial se dedica especialmente a proteger las aportaciones técnicas que enriquecen las posibilidades del hombre en el dominio de las fuerzas naturales para la satisfacción de sus necesidades. (Baylos Carroza, H. 1993, p.287).

Existen otras conceptualizaciones de la Propiedad Industrial, que son el resultado de la interpretación de la misma desde la unidad sistemática que ella guarda con la regulación de la competencia y en este sentido se sostiene que:

Es la disciplina jurídica que regula la protección de las creaciones intelectuales vinculadas al ejercicio de actividades industriales y comerciales, mediante la concesión de derechos de exclusiva sobre dichas prestaciones a favor de sus titulares, con la finalidad de ampararlos contra los actos de competencia desleal, y de preservar el orden socioeconómico a través de la salvaguarda de los consumidores, así como también fomentando el desarrollo científico y tecnológico. (González Escobar, C. 2005, p. 49).

Algunos autores, tomando en cuenta los elementos comunes existentes en las diversas definiciones propuestas, se atreven sencillamente a señalar que “la Propiedad Industrial es una categoría especial de propiedad que comprende un conjunto de derechos sobre bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial.” (Bianchi, P. 2000, p. 52).

En vista de las citadas definiciones, puede afirmarse que la Propiedad Industrial es la especialidad jurídica que tiene como fin primordial el de proteger los aportes o creaciones intelectuales que se materializan en bienes jurídicos destinados a satisfacer necesidades que sobrevienen del desarrollo de las actividades humanas y que pueden ser de naturaleza industrial, empresarial o comercial, donde evidentemente los bienes inmateriales que la conforman siguen la misma suerte de la mocionada naturaleza inmaterial y en la cual a sus creadores se les otorga un derecho de exclusiva sobre los mismos.

2.- Régimen Legal de La Propiedad Industrial En Venezuela:

La finalidad de estudiar el régimen legal venezolano de la Propiedad Industrial radica en el hecho de conocer con precisión el marco jurídico vigente en el país, mediante el cual se regula a la mencionada especialidad jurídica y para ello se estudiará tanto la normativa nacional, con lo cual se abarcaran las principales leyes que rigen a la Propiedad Industrial como la Normativa Internacional, haciendo referencia a aquellos Acuerdos y Tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela para la regulación de la materia.

2.1.- Normativa Nacional:

Al tratar la Normativa Nacional de la Propiedad Industrial se debe observar que la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela** (CRBV), en su artículo 98 establece lo siguiente:

Artículo 98.- La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos de autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la Propiedad Intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Pese a la deficiente técnica legislativa con la cual ha sido redactada el nonagésimo octavo artículo, pues da la impresión de que los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial son tan sólo los mencionados en el dispositivo legal, puede decirse que en Venezuela se reconoce y se protege por

mandato Constitucional a la Propiedad Intelectual, y no es casual que el artículo transcrito este ubicado en el Título III, en donde han sido expuestos los Derechos Humanos, específicamente en el Capítulo VI, el cual hace referencia a los Derechos Culturales y Educativos, ya que:

En la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (...) el reconocimiento y protección de la Propiedad Intelectual opera como Derecho Humano en la categoría de Derecho Cultural, con implicaciones sociales; y como Derecho Humano de Propiedad con implicaciones económicas. (Uzcátegui Angulo, A. 2011, p. 6).

Cuando la autora citada, afirma que la Propiedad Intelectual opera como un Derecho Humano de Propiedad con implicaciones económicas, debe entenderse que sobre los bienes intangibles que conforman a la Propiedad Intelectual, sobre los que existe un reconocimiento de derechos, los cuales, deban respetarse y tratarse tanto como desde la perspectiva económica, como desde la humana y la social.

En este orden de ideas, se hace evidente que la propiedad intelectual y por ende la Propiedad Industrial, no solo está reconocida por la Constitución, cuya regla general de propiedad, también se encuentra establecida y reconocida por la Carta Magna, lo cual a su vez permite dar un tratamiento patrimonial a los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales que la conforman, sino que además la Califica como Derecho Humano de carácter Cultural, que de acuerdo a la doctrina nacional tal hecho se debe a la adecuación existente entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos que ha sido suscrito y ratificado por Venezuela, y en cuya **Declaración Universal** el artículo 27 establece:

Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que dé el resulten.

Otra razón por la cual el reconocimiento y protección de la Propiedad Intelectual, esté presente dentro del texto constitucional, en el repertorio de los Derechos Humanos, se debe al paradigma rector, de orden constitucional cuyas bases son los principios de igualdad y dignidad de la persona, los cuales en un Estado Social de Derecho y de Justicia, como es el caso de Venezuela, obligan a proponerse y crear políticas de resguardo garantistas de la Propiedad Industrial como área de la Propiedad Intelectual.

Es menester destacar, que aunado al reconocimiento y protección de la Propiedad Intelectual, a la que se ha hecho mención, la Carta Magna, igualmente protege y garantiza a la Propiedad Intelectual Colectiva, en lo referente a los Derechos de los Pueblos Indígenas, específicamente en el artículo 124, al establecer que:

Artículo 124.- Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirá beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

La inclusión de este dispositivo legal en el Texto Constitucional, permite que los conocimientos, tecnologías e innovaciones existentes en los pueblos indígenas, sean reconocidas, protegidas y garantizadas por mandato constitucional, al calificarla como un Derecho Humano propio de los Pueblos Indígenas, que no está amparado por los derechos de Propiedad Intelectual tradicionales. Ahora

bien, lo que pretende tal protección es cumplir con la función legitimadora de los derechos de las comunidades indígenas, en las que el principio rector de la propiedad es social y comunitario antes que individual y privado.

El otro pilar fundamental de la Propiedad Industrial, en relación con la normativa nacional vigente que regula a la especialidad jurídica, se encuentra en el **Código Civil**, en cuyo Título II, Capítulo I se establecen las disposiciones generales relacionadas con la Propiedad Intelectual. Así, se observa como el artículo 546, establece que:

Artículo 546.- El producto o valor del trabajo o industrias lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya, y se rige por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre la materia.

De acuerdo a esta norma, de derecho común, las creaciones que provengan del ingenio o del talento humano son propiedad de su creador, de allí la ubicación del artículo, lo que aunado a que tales creaciones pueden ser protegidas por un derecho de explotación exclusiva, siempre que sean destinadas a satisfacer necesidades de naturaleza industrial, comercial, tecnológicas o empresariales, es lo que hace posible que esta especialidad jurídica se le califique como Propiedad Industrial, por tanto se sostiene que:

La expresión Propiedad Industrial nace, en consecuencia, de la conceptualización civilista de la naturaleza de una relación jurídica derivada de la creación de bienes inmateriales destinados a fines de industria y comercio, o más ampliamente, a los de la producción y desarrollo del proceso de formación de los bienes y servicios. (Rondón de Sanso, H. 1995, p.18).

En coherencia con lo expuesto por el Código Civil, el derecho de exclusiva que obtiene el creador de un bien destinado a la empresa, al comercio o a la

industria, no es otro que un derecho de propiedad sobre dicho bien inmaterial, sólo que de naturaleza especial y distinto al de propiedad general regulado ampliamente por el Código Civil, recurriéndose a leyes especiales sobre la materia, pero sin dejar de lado a las *leyes relativas a la propiedad en general*, cuando amplíen la protección de la Propiedad Intelectual, bien sea la correspondiente al Derecho de Autor o la referida a la Propiedad Industrial.

En este orden de ideas y considerando, que la Propiedad Industrial es sin duda una especialidad jurídica, existe dentro del régimen jurídico venezolano vigente una Ley Especial que regula a los bienes inmateriales destinados a la industria, a la empresa, a la tecnología y al comercio, intitulada **Ley de Propiedad Industrial**, promulgada en 1955, y en cuyo artículo primero se establece el objeto general de la Ley:

Artículo 1.- la presente ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad.

Al analizar el contenido de éste artículo de la Ley, se observa que en Venezuela se reconocen los derechos a favor de los inventores, descubridores e introductores, sobre las creaciones, inventos o descubrimientos que estén relacionados con la industria, así como los derechos de los productores, fabricantes o comerciantes, sobre las frases o signos distintivos y marcas, que sean adoptados para distinguir, los resultados de su trabajo o actividad, con el fin el de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores.

Es indiscutible que en Venezuela existe una Ley Especial que regula a la Propiedad Industrial, pero como ya se ha dicho, algunos bienes inmateriales que la conforman carecen de protección directa, como es el caso del Secreto Empresarial; toda vez que el objeto de protección de la Propiedad Industrial es estructuralmente diverso y múltiple, siendo los bienes que la conforman:

- Los Descubrimientos,
- Las Invenciones,
- Los Modelos Industriales,
- Los Dibujos Industriales,
- Las Marcas Comerciales,
- Los Lemas Comerciales y
- Las Denominaciones Comerciales.

Cuando se observó la clasificación bipartita de la de la Propiedad Intelectual, se afirmó que la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial está constituida por determinados bienes inmateriales, a los que se hizo mención previamente, pero que además su ámbito de protección comprende la restricción de la competencia desleal.

En Venezuela, las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, siempre que estén dentro de los límites establecidos por la Ley, asumiendo el Estado la responsabilidad de promover la producción de bienes y servicios que tengan como fin el de satisfacer las necesidades de la población, como también la libertad de trabajo, de empresa, de comercio e industria y es precisamente en esta última donde toma relevancia la disciplina de la competencia, la cual debe ser apreciada como una obligación, por parte de empresarios, comerciantes, trabajadores, industriales, pues al ser

así la producción de bienes y servicios será cada vez de mejor y mayor calidad, pero para ello el Estado debe velar por la sana competencia, para lo cual promulgó la **Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia** (LPPELC), en cuyo artículo primero se establece el objeto de la misma, al sostener:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. Esta ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y las oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica.

La Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, fue data del año 1992 conforme a la Gaceta Oficial número 34.880 de fecha 13 de Enero y uno de los principios base de la misma es indiscutiblemente el de la libertad económica que además es un principio rector acogido por la Constitución de 1999 como un derecho de toda persona para dedicarse a la actividad económica de su preferencia. En este orden de ideas la Carta Magna, en concordancia con la Ley a la que se ha hecho referencia, prohíbe las prácticas que impidan o restrinjan, el goce de tal libertad económica, al establecer en el artículo 113 lo siguiente:

Artículo 113.- No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa

determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concertadas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

De acuerdo con el contenido de los artículos transcritos, se observa que aún cuando existe una diferencia en cuanto a las fechas en que fueron promulgadas ambas normativas, sus textos guardan coherencia entre sí y cabe destacar que de acuerdo al criterio sostenido por la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia, la materia regulada por este órgano de la administración pública es:

Aquella relacionada con las conductas monopolísticas y oligopólicas y cualquier otra que tenga el potencial de impedir, falsear o limitar el ejercicio de la libre competencia, el cual conlleva al goce de la libertad económica.

Este es, pues, el ámbito de objetivo de aplicación de la Ley y al mismo está sometida la actividad de la Superintendencia lo que quiere decir que solo podrá emitir pronunciamientos en asuntos que estén relacionados con el ejercicio de la libertad económica dentro del marco de la libre competencia. (2003, p.18).

Paralelamente a la LPPELC, se encuentran los **Reglamentos N°1 y N° 2** de la misma, los cuales amplían los objetivos establecidos por la Ley, entre los cuales se encuentra lo estipulado por el artículo primero, numeral cuatro, del primer Reglamento, el cual reza:

Artículo 1º, 4.- Contribuir a la mejora de la producción, comercialización, distribución de bienes o prestación de servicios; promover la eficiencia económica del aparato productivo mediante el progreso técnico o económico; y aportar ventajas para los consumidores de bienes o usuarios de servicios.

Indiscutiblemente que, en base al principio rector de la libertad económica, acogido por las leyes, es que existe la libertad y por qué no la obligación de competir, lo cual equivale a la defensa de la competencia como objetivo principal de la Ley que promueve y protege el ejercicio de la misma, de manera tal que esta sea libre, restringiendo así todas aquellas prácticas que tengan como objetivo la creación, intencional o no, de monopolios entendidos como:

El régimen económico derivado de preceptos legales o de circunstancias de hecho, mediante el cual una o varias ramas de la producción se sustraen de la libre competencia, para quedar en manos de una empresa o de un grupo de empresas que se hacen dueñas del mercado. (Ossorio, M. p. 470).

En coherencia con lo que ha sido expuesto hasta ahora, se hace evidente que tanto los monopolios como los oligopolios constituyen una situación en la cual no hay formación de precios, ni libertad para el consumidor de elegir productos o servicios y cuyas decisiones industriales o comerciales asumidas por un competidor no son autónomas y por ello se encuentran prohibidas todas aquellas practicas que conduzcan o que tengan por fin la creación de los mismos. De allí que se vigile muy de cerca la posición de dominio de manera tal que no exista abuso de la misma por parte de los competidores, y que se prohíban las concentraciones económicas, las prácticas concertadas, además de la celebración de acuerdos y convenios que tiendan a impedir o restringir la libre competencia, no sólo porque se estaría en detrimento de los productores

sino también de los consumidores, quienes no podrían y no tendrían libertad de elección y la libertad económica se encontraría limitada.

En el desarrollo de las actividades industriales, comerciales y empresariales, participan individuos que comúnmente lo hacen bajo una relación laboral, pero que además, en virtud del esfuerzo intelectual empleado para el desenvolvimiento de tales actividades, generan creaciones intelectuales, las cuales a su vez dan origen a ciertos derechos del mismo orden, por lo que es necesario distinguir si la propiedad y el ejercicio de los derechos laborales e intelectuales le pertenecen al patrono o al trabajador.

Dado que el ámbito laboral constituye el escenario idóneo para la obtención de invenciones, innovaciones, mejoras e inclusive la elaboración de productos y estrategias competitivas, además de otros bienes inmateriales de naturaleza empresarial, comercial e industrial, los cuales son susceptibles de ser protegidos mediante derechos intelectuales, es pertinente observar si la Ley que regula las relaciones laborales en el país, prevé lo relacionado con estos últimos derechos.

Recientemente, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997, fue derogada y sustituida por la **Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT)**, la cual entró en vigencia el 7 de Mayo del año 2012 mediante su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6076 Extraordinario. Afortunadamente las creaciones intelectuales que se deriven del esfuerzo intelectual del trabajador o de la trabajadora han sido igualmente acogidos por la norma tal y como ocurría en la LOT, sólo que en ésta oportunidad sufrió modificaciones significativas que hacen imperativo conocer la perspectiva con la cual, se abordan, se reconocen, se

estipulan y se regulan los derechos intelectuales que se obtengan en el marco del desarrollo de las relaciones laborales.

Primordialmente debe decirse que en la LOTTT, las creaciones intelectuales producto del esfuerzo del trabajador o de la trabajadora han sido ubicadas en el Título V, Capítulo IV “**De las invenciones, Innovaciones y Mejoras**”, observándose que el término *innovación* ha sido incluido en el Título que antecede al articulado respectivo, razón que obedece a la necesidad de ampliar el objeto a proteger mediante esta norma, aunque, *a priori*, tal inclusión carezca de utilidad, al pretender distinguir entre invenciones, innovaciones y mejoras, ya que toda innovación y toda mejora desde la óptica de la Propiedad Industrial constituye, en sí misma, una invención, la cual en todo caso podrá ser o no susceptible de obtener un derecho de exclusiva, si la misma cumple con las exigencias legales requeridas para las patentes. Ahora bien, el incluir los términos mejoras e innovaciones, permite amparar otras modalidades de bienes inmateriales de naturaleza industrial, que no se constituyan en el objeto de una patente, puesto que carecen de novedad o de altura inventiva, pero que de igual modo repercuten en el desempeño económico, empresarial e industrial de la empresa para la cual se labora, y que pueden ser protegidas mediante derechos intelectuales tal y como ocurre con los Secretos Empresariales.

De acuerdo con la exposición de motivos de la LOTTT, al trabajo se le reconoce como un proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado que a su vez se encuentran previstos en la Constitución. En este sentido, el trabajo es considerado como un proceso social, como bien lo determina el artículo 320, al establecer:

Artículo 320.- El proceso Social del Trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, requerido para la producción de bienes y la prestación de servicios a la sociedad. Las invenciones, innovaciones y mejoras son producto del proceso social de trabajo, para satisfacer las necesidades del pueblo, mediante la justa distribución de la riqueza.

Evidentemente la acción y efecto de inventar, mejorar e innovar es una actividad propia del ser humano, ya que:

El inventor en su mente, persona natural, concibe, crea e inventa; y en la actualidad lo hace normalmente en el marco de una organización científica o productiva, mucho más que aisladamente, como solía ocurrir en los siglos precedentes. Hoy pocas veces se encuentra un Leonardo Da Vinci o un Thomas A. Edison fuera de un equipo de investigación. (Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. 2010, p. 12).

El principio rector acogido por la norma laboral, previsto por el artículo previamente transcrito, implica que el trabajo es un proceso social que no solo genera invenciones, innovaciones y mejoras, que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades del pueblo, mediante la justa distribución de la riqueza, sino que además se constituye en la fuente fundamental del conocimiento tecnológico y humanístico, en virtud de que:

El avance tecnológico es un producto social eminentemente colectivo, sin detrimento de los aportes individuales o de grupo que, sin embargo se sustentan en una cadena de invenciones o avances anteriores de los que son, lógicamente tributarios. Los inventores son formados o contratados por universidades, empresas públicas o privadas, las cuales dentro de su organización cuentan con departamentos de investigación y desarrollo, donde los ubican para que durante su jornada laboral, en ejercicio de sus capacidades inventivas, desarrollen nuevos productos o servicios a los fines de introducirlos en los mercados

como productos o procedimientos innovadores. (Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. 2010, p.13).

La Ley laboral recientemente promulgada, al igual que la anterior a ella, posee un carácter orgánico de allí que se denomine Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Tal carácter implica, entre otras cosas, que tiene preeminencia sobre las demás leyes que se dicten sobre la misma materia, o sobre aquellas que desarrollen los principios que en ella se pautan. Por ende es de aplicación preferente; aunque, de acuerdo al contenido de su artículo 321, la normativa aplicable en el caso de la producción intelectual, que sea generada por los trabajadores, es la de las leyes que de manera especial regulan a la Propiedad Intelectual. Es decir que tanto la de Derecho de Autor como la de Propiedad Industrial, son aplicables según el caso, lo cual se infiere por la mención que se hace de los bienes inmateriales o del intelecto, dejándose aclarado que de manera inequívoca se estaría haciendo referencia a los bienes inmateriales del Artículo 1 de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Ley de Propiedad Industrial. Pudiendo reafirmarse que mediante el contenido de su artículo 321, la Ley Laboral delimita, que la normativa aplicable a aquellos bienes inmateriales pertenecientes a la Propiedad Intelectual, autoral o industrial es precisamente la ley que de manera especial regula a estas materias, toda vez que dicho artículo 321 establece que:

Artículo 321.- Toda Producción intelectual que se genere en el proceso social del trabajo se regirá por las leyes que regulan la materia, bien sean: obras del intelecto o actividades conexas, invenciones, diseños industriales o marcas. Dicha producción intelectual deberá estar fundada en sólidos principios éticos, científicos, técnicos y tecnológicos para el pleno desarrollo, la soberanía y la independencia del país.

Las creaciones intelectuales que sean producto de una actividad vinculada al trabajo y por ende del esfuerzo del trabajador o de la trabajadora, se clasifican, de conformidad con el artículo 322 de la LOTT en Creaciones De Servicio y Libres u Ocasionales, pero en ambos casos se registrarán por las normativas de Propiedad Intelectual. El artículo en cuestión establece:

Artículo 322.- Las invenciones, innovaciones o mejoras realizadas por el trabajador o trabajadora en el proceso social de trabajo podrán considerarse como:

a) De Servicio;

b) Libres u Ocasionales.

En ambos Casos las instalaciones, procedimientos o métodos de la entidad de trabajo en la cual se producen las invenciones, innovaciones o mejoras, son necesarias para que estas se produzcan.

Del artículo previamente transcrito se hace evidente que la Ley Laboral, estipula tan sólo dos tipos de bienes, las invenciones y las innovaciones o mejoras, los cuales son las de Servicio y las Libres u Ocasionales, quedando así excluidas las que el artículo 82 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo contemplaba y que denominaba De Empresa y que eran, justamente, aquellos bienes en cuya obtención eran determinantes las instalaciones, procedimientos o métodos de la Empresa en la cual se producían. Ahora en la LOTT tal hecho se configura como una condición para que se produzcan las creaciones intelectuales independientemente de que estas sean de un tipo o del otro.

En este orden de ideas, el contenido del único aparte del artículo *in comento* implica que si para la obtención de las creaciones intelectuales, se requerirán tanto de las instalaciones, como de los procedimientos o métodos y de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa en la cual se generan dichas creaciones; siendo así elementos determinantes y predominantes para su

obtención. Tal circunstancia no modifica la regulación aplicable, que debe ser la de Propiedad Intelectual.

La LOTTT, además de establecer una clasificación legal de de las creaciones intelectuales de naturaleza industrial, empresarial o comercial, se ocupa de describir cada una de ellas y estipula la propiedad de las mismas en los artículos subsiguientes, en base a los cuales se puede afirmar que:

A) Invenciones, Innovaciones o Mejoras de Servicio: De acuerdo con el artículo 323 de la LOTTT, son aquellas realizadas por el trabajador que ha sido contratado o empleado con la finalidad de generar un producto a partir de la investigación u obtener medios, sistemas o procedimientos nuevos o diferentes. Dicho de otro modo al trabajador se le contrata para la creación del bien inmaterial. Este supuesto se refiere a un contrato de obra determinada, en el cual la empleada o el empleado se obliga a la realización de determinadas obligaciones y a la posible entrega de una obra específica la cual, en este caso puede ser una invención, una mejora o una innovación, en la que para cuya obtención hayan sido indispensablemente necesarias las instalaciones, procedimientos o métodos de la entidad contratante, de manera tal que sin la ayuda de tales aportes no sería posible su creación. Ahora bien, puede ocurrir que aun cuando al trabajador se le haya realizado toda la actividad programada para la obtención del bien inmaterial, no logra generarlo o crearlo, como también puede suceder que no se le contrata para ello, en tal sentido algunos sostiene que:

El contrato de trabajo engendra obligaciones de medio y no de resultado. En consecuencia, la no obtención por parte del operario de la invención (opus), no implica un incumplimiento de sus obligaciones laborales, ni sería motivo para el ejercicio de una

acción de despido justificado por parte del patrono. (Alfonzo Sotillo, J. Cit. Iturraspe Oviedo, F. y Salazar, L., 2010, p.25).

Si bien es cierto que en el caso planteado el trabajador o la trabajadora no incurriría en el incumplimiento de sus obligaciones por no obtener la creación intelectual, no menos cierto es, que de llegar a ser alcanzada, durante la vigencia del contrato y mientras preste sus servicios a la empresa, la propiedad de tal creación intelectual no le corresponde al trabajador o a la trabajadora por las razones que más adelante se describen.

En cuanto a la propiedad de este tipo de creaciones intelectuales, debe distinguirse si las mismas han sido generadas bajo relación de trabajo en el sector público, financiada mediante fondos públicos o en el sector privado. Cuando se trate de una invención, innovación o mejora de servicio, que sea generada bajo relación de trabajo en el sector público o financiada a través de fondos públicos, en base al artículo 325 de la LOTTT, los derechos de propiedad intelectual que se originen de ellos, no son propiedad ni del contratante ni del trabajador o de la trabajadora, sino que tales derechos pasan a formar parte del **Dominio Público**; entendiéndose a este como:

El estado jurídico consistente en el libre acceso y utilización de las creaciones intelectuales, sean estas expresiones o innovaciones industriales u obras sujetas al derecho de autor, sin que nadie pueda hacer valer derechos intelectuales sobre las mismas. En consecuencia implica la no existencia de la exclusividad inherente a los derechos de propiedad intelectual, sin que persona alguna pueda apoderarse, apropiarse o volver a implantar exclusividad sobre la respectiva creación. (Schmitz Vacarro, C. 2009, p. 346).

En otra materia, la tendencia mundial se encuentra hoy día encaminada a impulsar mayores niveles de protección legal de los derechos de Propiedad

Intelectual, lo que limita en gran manera el campo del Dominio Público lo cual a su vez, según el autor antes citado:

Tiene amplias consecuencias en el desarrollo continuo de la tecnología, de las ciencias y de las artes, puesto que dicho espacio público no solo se constituye para un goce pasivo del público, sino que servirá directamente al interés privado de quienes activamente deseen seguir investigando, desarrollando o creando innovaciones u otro tipo de expresiones intelectuales. El dominio público al igual que la propiedad intelectual, asegura la difusión del estado del arte y de la técnica. (Schmitz Vacarro, C. 2009, p. 348).

En Venezuela con la promulgación de la LOTTT, se hace evidente que es la excepción a la tendencia mundial predominante que se dirige a establecer una mayor protección a los derechos intelectuales, toda vez que se inclina por darle mayor amplitud al **Dominio Público**, con lo cual se busca dar acceso masivo y gratuito al conocimiento científico, humanístico y tecnológico que sea generado en el proceso social del trabajo con su apoyo total, por parte de quienes se interesen en conocer el estado de la técnica; permitiéndose a los interesados a acceder a dichos bienes intelectuales sin pago alguno, por efecto de su carácter derivado del Dominio Público, toda vez que sin la existencia de este y por razones socioeconómicas estarían privados de hacerlo, pero es que además con tal amplitud se pretende satisfacer las necesidades del pueblo con la justa distribución de la riqueza.

Ciertamente, existe una contradicción entre la Propiedad Intelectual y el Dominio Público, ya que este último es la faz negativa de los derechos individuales que otorga la primera; sin embargo el darle tanta amplitud al mencionado Dominio excluye del ámbito de protección del espacio jurídico de la Propiedad Intelectual a aquellas creaciones intelectuales que provengan del

esfuerzo del trabajador creador, al permitir que se acceda a estas de manera libre y gratuita, lo cual a su vez implicaría no solo que el trabajador se vean imposibilitado en recuperar su inversión, sino que también el Estado estaría en la misma situación lo cual no es idóneo para ninguno de los dos, quienes aportando recursos de diferentes índoles tales como económicos, tecnológicos, humanísticos, científicos y de infraestructura, entre otros, no pueda garantizarse el retorno de su capital, por haber instaurado un *Dominio público estable o permanente en el tiempo*, que es aquel que como señala Schmitz Vacarro "...incluye aquellos conocimientos o creaciones no susceptibles de ser reivindicado a través de un derecho de propiedad intelectual; por el hecho de que una ley los excluye de tal ámbito..." (2009, p. 346).

Con la entrada en vigencia de la LOTT, el equilibrio entre la Propiedad Intelectual y el Dominio Público ha sido alterado en Venezuela, colocando en riesgo el desarrollo de las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio que provengan de entes del sector público tales como las universidades, las empresas estatales como PDVSA, Institutos de Investigaciones como el IVIC, entre otros, o que se generen con fondos públicos, con lo cual se ha dejado en evidencia que el legislador laboral patrio desconoce con exactitud lo que implica tal dominio. Por tanto sería conveniente que el ámbito de lo que comprende y lo que debe entenderse por dicho Dominio sea contemplado de manera expresa en el ordenamiento jurídico que regula en forma especial a la materia de la Propiedad Intelectual y que no quede a expensas de las "disposiciones legales implícitas que regulan plazos, excepciones y limitaciones de derechos intelectuales." (Schmitz Vacarro, C. 2009, p.364.). En este orden de ideas, tal regulación expresa permitiría entender que la afirmación "lo que se genera con fondos públicos pasa al dominio público, porque se paga con dinero de todos nosotros" (Samán, E. 2012, p. 2), no es suficiente justificativo para que

las creaciones intelectuales corran con la misma suerte que los recursos, con base en el origen de donde provengan los recursos otorgados para su obtención. Si son recursos privado se aplican las normas de Propiedad Intelectual, si son públicos se aplican dichas normas.

Se ha dicho que las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio que sean generadas por trabajadores o trabajadoras del sector público automáticamente pasan a formar parte del Dominio Público y en el caso de que los empleados laboren en entes del sector privado, el artículo 326 de la LOTTT establece:

Artículo 326.- los autores y autoras de las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio, mantienen sus derechos en forma ilimitada y por toda su duración sobre cada invención, innovación o mejora. Queda autorizado el patrono o la patrona para explotar la obra solo mientras dure la relación de trabajo o el contrato de licencia otorgado por el trabajador o trabajadora al patrono o a la patrona, pero el inventor o inventora o los inventores o inventoras tendrá derecho a una participación en su disfrute cuando la retribución del trabajo prestado por éste sea desproporcionada con la magnitud de los resultados de su invención, innovación o mejora.

El monto de esa participación se fijará equitativamente por las partes con aprobación del inspector o inspectora del trabajo y a falta de acuerdo será fijada por el juez o jueza del trabajo.

Al término de la relación laboral el patrono o la patrona tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de noventa días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del inspector o inspectora del trabajo o de un juez o jueza laboral.

Anteriormente se afirmó que las creaciones intelectuales de servicio, son aquellas obtenidas por el trabajador o trabajadora que ha sido contratado para tal fin, pero de acuerdo con el artículo previamente transcrito, si el ente laboral, en esta oportunidad, es del sector privado y en tal sentido es pertinente señalar los siguientes aspectos:

- En cuanto a la propiedad de los derechos de Propiedad Intelectual que devienen de la creación u obtención de la invención, innovación o mejora, le corresponden al trabajador que haya sido contratado o empleado para la obtención del producto intelectual. En todo caso al patrono o a la patrona estará autorizado para la explotación de la creación intelectual solo mientras dure la relación de trabajo, lo cual implica que de extinguirse tal relación laboral, el empleador sólo podrá continuar explotando el bien inmaterial creado, mediante la celebración de un contrato de licencia otorgado por el trabajador o trabajadora que haya obtenido la creación intelectual.
- En cuanto a la duración del derecho de explotación debe ajustarse a lo que se estipule en el contrato de licencia, el cual deberá celebrarse al término de la relación laboral y dentro del plazo de noventa días contados a partir de la notificación que le haga el trabajador o trabajadora al patrono o patrona a través del inspector o inspectora del trabajo o de un Juez o Jueza Laboral.

Indiscutiblemente que el propietario o propietaria de las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio, que sean obtenidas por el trabajador o la trabajadora del sector privado, es distinto a la del Sector público; ya que la propiedad de las mismas le corresponde al creador que labora en el ente del sector privado, quien ha sido contratado para tal fin y la explotación de dicha creación puede hacerse de manera ilimitada mientras dure la relación de trabajo y de extinguirse ésta se puede recurrir a licenciar el bien inmaterial para que se continúe con su aprovechamiento, pero es importante destacar que la LOTTT, no prohíbe que el trabajador pueda celebrar contrato de licencia con otras empresas o industrias que estén interesadas, en hacer uso del bien

inmaterial, pues en todo caso la Ley señala que, el empleador sólo tiene un derecho preferente de adquisición que se extingue luego de haber transcurrido los noventa días contados a partir de la notificación que le realice el trabajador al patrono a través del Inspector o Inspectora del Trabajo o de un Juez o Jueza Laboral. Cabe destacar que el contrato de licencia pactado entre las partes debe ser lo suficientemente beneficioso para ambos de forma tal que pueda continuarse el uso y explotación de la invención, innovación o mejora lograda por el trabajador creador, tomando en cuenta que la interpretación del mismo debe hacerse de manera restrictiva, lo cual implica que la cesión que se haga en el, sólo se limita al modo de explotación que ha sido especificado en el contrato de licencia.

Independientemente de que el trabajador continúe laborando para la empresa que lo haya contratado para la creación inmaterial u otorgue una licencia para que se prosiga con la explotación de dicha creación, el trabajador tiene derecho a una participación en su disfrute, es decir, a una remuneración, siempre que la magnitud de los resultados obtenidos por él sea desproporcionada respecto del trabajo prestado. Sin embargo, la determinación de tal participación de los beneficios económicos, es decir el monto, puede ser acordado voluntariamente entre las partes, pero a su vez debe contar con la aprobación del Inspector del Trabajo de la Jurisdicción respectiva. De no existir tal acuerdo deberá ser establecido por el Juez o Jueza competente en la materia Laboral, toda vez que:

El legislador quiso, en resguardo del débil jurídico de la relación laboral, que el convenio sobre la fijación de la retribución con ocasión de la invención fuese aprobado por el inspector del trabajo, o sometido a decisión judicial, donde el juez laboral decidirá con arreglo a la demanda que incoe el trabajador. Ello, no obsta para que el juez en sus funciones de mediación y conciliación logre solución de la controversia (...), o, que las partes

voluntariamente opten por la realización de un arbitraje para que se resuelva la *litis* (...), como medio alternativo de resolución de conflictos laborales *extra litem*. Este dispositivo es válidamente aplicable a los fines de dar cumplimiento a los aportes en materia de promoción de actividades de investigación y desarrollo con arreglo al artículo 42 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (...); pero no para estimular la actividad inventiva del trabajador inventor. (Iturraspe Oviedo, F. y Salazar, L. 2010, p. 13).

B) Invenciones, Innovaciones o Mejoras Libres u Ocasionales: Bajo esta categoría legal estipulada en el artículo 324 de la LOTTT, se encuentran aquellos bienes inmateriales de naturaleza comercial, industrial o empresarial, en las que para su obtención y creación haya predominado el esfuerzo y el talento del inventor para la producción intelectual. En este caso la propiedad de estas invenciones le corresponde al inventor, independientemente de que este labore en un ente del sector público o privado, en tal sentido la ley laboral establece en el artículo 327 lo siguiente:

Artículo 327.- La propiedad de las invenciones libres u ocasionales corresponderá al inventor o a la inventora. En el supuesto de que el invento o mejora realizada por el trabajador o la trabajadora tenga relación con la actividad que desarrolla el patrono o patrona, éste tendrá derecho preferente a adquirirla en el plazo de noventa días a partir de la notificación que le haga el trabajador o la trabajadora a través del Inspector o Inspectora del Trabajo o de un Juez o Jueza del Trabajo.

Evidentemente que el supuesto planteado por el artículo en cuestión se refiere a aquel trabajador que no ha sido empleado para la obtención de una invención, innovación o mejora, pero que aún así la obtiene con ocasión a sus actividades en el ámbito de la relación laboral. Con ello se quiere decir que dicha creación no es el objeto de su relación de trabajo, no es el resultado esperado por los servicios pactados; pero si el trabajador ha hecho uso de los recursos

proporcionados por la empresa, de manera tal que tanto las instalaciones como los procedimientos o métodos de éstas, han sido determinantes para la producción del bien inmaterial, la creación ingeniosa obtenida por el empleado o empleada debe ser considerada como una creación intelectual Libre u Ocasional, y cuya propiedad recae sobre el trabajador inventor, teniendo el patrono derecho preferente para adquirir los derechos de explotación sobre dicha invención, innovación o mejora, si ésta guarda relación con la actividad que desarrolla el patrono. Al respecto, el reglamento de la LOT, establece lo siguiente:

Artículo 29.- En el supuesto de que el invento o mejora tuviere relación con l actividad que desarrolla el patrono o patrona, éste tendrá derecho a adquirirla preferentemente, pagando una compensación justa, fijada en atención a su importancia industrial y comercial.

El patrono o patrona deberá manifestar su intención de adquirir los derechos sobre la invención o mejora, dentro del plazo de tres (3) meses contado a partir de la notificación que le hiciere por escrito el trabajador o trabajadora, directamente o por medio del Inspector o Inspectora del Trabajo.

De lo hasta ahora expuesto, se entiende que el titular de los derechos sobre un invento, innovación o mejora que provengan de una relación laboral, puede ser el patrono, la patrona, el trabajador, la trabajadora o, como ya se ha explicado anteriormente, pasará a formar parte del dominio público, en los casos en que la creación intelectual se produzca bajo relación de trabajo en el sector público o financiado a través de fondos públicos:

No se puede negar la potestad del Estado de hacer de dominio público las invenciones que este respalde, pero el inventor debe ser compensado. De lo contrario (...) se estaría incurriendo en la violación de los artículos 88 y 99 de la Constitución sobre la equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho del

trabajo y la protección de la Propiedad Intelectual. (González, C. cit. Fernández, Y. 2012, p.7).

En virtud de, que la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual que sean generados por la creación de bienes inmateriales obtenidos bajo relación laboral, previstos por la norma que regula dichas relaciones, es relativamente complejo, es conveniente observar el presente esquema:

www.bdigital.ula.ve

BIEN INMATERIAL	PUEDEN CONSIDERARSE COMO: (Art. 322 LOTTT)	ENTE CONTRATANTE	PROPIEDAD	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS	CONTRATO PARA SU EXPLOTACIÓN	DERECHOS MORALES
INVENCIONES INNOVACIONES O MEJORAS	A.- DE SERVICIO: EL TRABAJADOR O TRABAJADORA ES CONTRATADO(A) PARA LA CREACIÓN DEL BIEN INMATERIAL (Art.- 323 LOTTT)	SECTOR PÚBLICO O FINANCIADA A TRAVÉS DE FONDOS PÚBLICOS (Art.- 325 LOTTT)	DOMINIO PÚBLICO (Art.- 325 LOTTT)	NO APLICA	NO APLICA	SI APLICA
	EN AMBOS CASOS (A Y B) LAS INSTALACIONES, PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS DE LA ENTIDAD DE TRABAJO EN LA CUAL SE PRODUCEN LAS INVENCIONES, INNOVACIONES O MEJORAS, SON NECESARIAS PARA QUE ÉSTAS SE PRODUZCAN (ÚNICO APARTE Art. 322 LOTTT).	SECTOR PRIVADO (Art.- 326).	TRABAJADOR (A), TRABAJADORES O TRABAJADORAS, PATRONO (A). (Art.- 326 LOTTT)	SI APLICA. EL MONTO DEBE SER FIJADO EQUITATIVAMENTE POR LAS PARTES CON APROBACIÓN DEL INSPECTOR O INSPECTORA DEL TRABAJO. A FALTA DE ACUERDO SERÁ FIJADA POR EL JUEZ O JUEZA LABORAL. (PRIMER APARTE Art.-326 LOTTT)	LICENCIA (PRIMER APARTE DEL Art.- 326 LOTTT). EL PATRONO O PATRONA TIENE DERECHO PREFERENTE PARA SU ADQUISICIÓN (SEGUNDO APARTE Art.- 326 LOTTT)	SI APLICA
	B.- LIBRES U OCASIONALES: SON AQUELLAS QUE LOGRA EL TRABAJADOR O TRABAJADORA QUE NO HA SIDO CONTRATADO(A) PARATAL FIN. (Art.- 324 LOTTT).	NO APLICA	TRABAJADOR O TRABAJADORA- INVENTOR O INVENTORA. (Art.- 327 LOTTT).	SI APLICA	EL PATRONO O LA PATRONA TIENE DERECHO PREFERENTE PARA SU ADQUISICIÓN. (Art.- 327 LOTTT)	SI APLICA
		TRABAJADOR O TRABAJADORA NO DEPENDIENTES. (Art.- 329 LOTTT)	LA PROPIEDAD LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY ESPECIAL QUE REGULA A LA MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Art.- 329 LOTTT)	SI APLICA	SI APLICA. LICENCIA, CESIÓN DE DERECHOS, EDICIÓN, KNOW HOW...	SI APLICA

La titularidad o propiedad de los derechos de explotación sobre una invención, innovación o mejora, dependerá del escenario laboral en el cual se genere el bien inmaterial, pero evidentemente la excepción al régimen previsto por la LOTTT está representada por las producciones intelectuales distinguidas como libres u ocasionales. Sin embargo, la propiedad de los derechos intelectuales se circunscribe a la titularidad exclusiva y ejercicio de los derechos patrimoniales y a la defensa ocasional de los derechos morales del inventor o inventora, en virtud de que también se tutelan los derechos morales de los creadores. En este sentido es vivamente valiosa la opinión de Delia Lipszyc:

Se protegen las facultades de carácter personal (o derechos de la personalidad del autor), pues para el creador son de capital importancia tanto las condiciones en que se utiliza su obra como el respeto de la integridad de esta, y el reconocimiento de su paternidad intelectual o la observación de su voluntad de valerse de un seudónimo o de permanecer en anónimo. (1993, p.45).

De acuerdo con el derecho moral de paternidad, el cual implica que el creador tiene derecho a que se le reconozca como padre de su obra, las innovaciones, invenciones o mejoras, sean estas de servicio o libre u ocasionales, sean logradas por el individuo que se encuentra bajo dependencia laboral, el legislador patrio ha dispuesto en el artículo 328 de la LOTTT, lo siguiente:

Artículo 328.- El trabajador o trabajadora siempre conservará los derechos morales sobre sus obras o invenciones. Esto comprende el derecho al reconocimiento de la autoría de la obra o invención y el derecho a preservar la integridad de la misma, es decir impedir cualquier deformación, mutilación u otra modificación o atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Por tanto estos derechos serán inalienables, irrenunciables, inexpropiables, inembargables e imprescriptibles.

El texto normativo deja claro que en virtud del derecho moral que se caracteriza por ser inalienable, irrenunciable, inembargable, inexpropiable, imprescriptible, y perpetuo, el nombre del trabador o de la trabajadora que ha obtenido mediante su ingenio la invención, innovación o la mejora, sea esta de servicio o libre u ocasional, obligatoriamente debe ser mencionado independientemente de que forme parte del dominio público o de quien sea el propietario o propietaria de la misma, como también puede negarse a que se le reconozca como el creador del bien inmaterial de naturaleza industrial, comercial o empresarial, si ésta es modificada, deformada o mutilada de manera tal que no ha preservado su integridad. El derecho moral al que se hace referencia no sólo es aplicable a aquellas creaciones obtenidas por las trabajadoras o trabajadores que estén en dependencia laboral, toda vez que la LOTTT ha dispuesto que dicho derecho debe ser igualmente reconocido para aquellos que laboren de manera independiente, es por ello que el artículo 329 de dicha Ley establece:

Artículo 329.- Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes autores de invenciones o mejoras o de obras de carácter intelectual o artístico cuya propiedad les corresponda de acuerdo con la ley de la materia, tendrán siempre derecho al nombre de la invención, mejora, obra o composición y a una retribución equitativa por parte de quienes la utilicen

Es importante destacar, que de acuerdo al contenido del artículo previamente transcrito, el trabajador independiente tiene derecho a que se le reconozca como autor o creador del bien inmaterial, y que también se le garantice una retribución equitativa por la explotación de lo creado por él.

Anteriormente se ha dicho que la represión de la competencia desleal forma parte de la Propiedad Industrial, y la normativa laboral, acorde con esta disciplina, ha establecido que el trabajador que labora en una empresa tiene

como deber fundamental prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración y que además debe abstenerse de ejecutar prácticas desleales que pudieran resultarle al patrono desfavorables al ocasionarle algún. Tal deber de lealtad con el cual debe cumplir el trabajador que se encuentra bajo relación de dependencia laboral, implica entre otras cosas, la prohibición de realizar prácticas desleales, pero que aun están prevista por el **Reglamento de la LOTTT**, el cual no ha sido derogado hasta ahora y cuyo artículo 18, literal c establece:

*Artículo 18.- Deberes fundamentales del trabajador. El trabajador observará, entre otros, los siguientes deberes fundamentales:
(omisis)*

c) Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, y abstenerse de ejecutar prácticas desleales o divulgar informaciones sobre actividad productiva que pudieren ocasionar perjuicios al patrono.

En este orden de ideas, la doctrina nacional sostiene que el deber del trabajador para con el patrono, establecido por la norma reglamentaria comprende tres tipos de deberes, los cuales son:

1.- Deber de Fidelidad: De acuerdo con este deber fundamental, el trabajador debe realizar el trabajo observando las mínimas reglas de lealtad y colaborando con el patrono en el desenvolvimiento de las actividades económicas que guarde relación con la empresa.

2.- El Deber de no Concurrencia Desleal: este deber implica que el trabajador tiene que abstenerse de ejecutar negociaciones que pudieran perjudicar al patrono, en tal sentido el Reglamento de la LOTTT, establece en el artículo 20, lo siguiente:

Artículo 20.- Prohibición de Concurrencia desleal. Durante la relación laboral, el trabajador deberá abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieren afectar los intereses del patrono, salvo que éste lo autorizare expresa o tácitamente.

Este deber podrá exigirse por un período de hasta seis (6) meses después de extinguida la relación de trabajo, siempre que:

- a) Se fundare en razones justificadas, atendiendo a la vinculación del trabajador con la clientela, su condición de empleo de dirección, su conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o cualquiera otra circunstancia de naturaleza análoga.*
- b) Se pactare por escrito al inicio del ejercicio de las funciones que ameritan la prohibición de concurrencia; y*
- c) Se conviniera una retribución en beneficio del trabajador por el tiempo que rija la cláusula de no concurrencia.*

3.- El deber de no Revelar los Secretos de Manufactura, Fabricación o de Procedimiento del Patrono: Esta obligación por parte del trabajador implica que éste debe abstenerse de colocar en el dominio público, externo, privado información relacionada con la actividad productiva de la empresa, de forma tal que de ser revelada pudiere ocasionarle perjuicios al patrono, colocándolo en desventaja frente a sus competidores. En tal sentido el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y de los Trabajadores, en su **Literal h** establece:

Artículo 79.- Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:

(omissis)

h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimientos.

Comúnmente las empresas y las industrias, como personas jurídicas legalmente constituidas, ejecutan actos de comercio, los cuales se encuentran regulados por el **Código de Comercio**, en tal sentido, es pertinente señalar que dicho Código

Ley hace una particular exigencia, la cual guarda relación con la Propiedad Industrial, y se encuentra establecida en su artículo 28, el cual reza:

Artículo 28.- Toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que están inscritas en el Registro de Comercio.

Si un Comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que ya lo ha registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle alguna enunciación que los distinga claramente de la razón de comercio precedentemente inscrita.

De acuerdo con esta norma, las empresas e industrias deben distinguirse entre sí, y para cumplir con tal exigencia legal, recurren a los signos distintivos, por los cuales puede entenderse como:

El Conjunto de Señales que tienden a identificar todos los bienes inmateriales que forman parte del patrimonio del comerciante o sociedad comercial.

La firma o razón social, las marcas comerciales y la denominación social pertenecen a los llamados signos distintivos. (Calvo Baca, E. 2002, p.64).

En coherencia con la norma de comercio, la Ley de Propiedad Industrial señala en el Capítulo IV De las Marcas, en el artículo 27, lo siguiente:

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usado por un apersona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

De lo expuesto, puede afirmarse que los signos distintivos contemplados por Ley de Propiedad Industrial, son el medio idóneo para distinguir entre si una empresa, industria, establecimiento mercantil, etc., con lo cual no sólo se estaría acatando la exigencia de distintividad prevista por el Código de Comercio, sino que también se deja en evidencia la función propia de este tipo de signos, la cual no es otra que la de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores y los usuarios.

Dado que las Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), en primer término son realizadas en gran parte, por las universidades y en segundo lugar dan origen a creaciones intelectuales sobre las cuales recaen Derechos del mismo orden, es menester destacar que la **Ley de Universidades**, en su articulado establece lo siguiente:

Artículo 3.- Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Indudablemente, las Universidades entre sus múltiples funciones tiene como misión la realización de actividades dirigidas a crear conocimiento, y es por ello que:

No pueden concebirse como entes aislados, muy por el contrario deben, desarrollar una red de relaciones con el sector productivo nacional que les permita acceder a fuentes de financiamiento para la producción de conocimiento nuevos y, al mismo tiempo, concentrar sus esfuerzos investigativos en la generación de resultados que resuelvan las necesidades tanto de las empresas

públicas como de las privadas. (De Jesús González, M. y Méndez Andrade, R. 2005, p.258).

En virtud de que las Universidades son instituciones que verdaderamente cuentan con una serie de herramientas idóneas para la producción y manejo del conocimiento, al cual se le considera como un activo de alto valor, se requiere por parte de dicho ente, de una gestión efectiva del mismo, que incluya a los derechos de Propiedad Intelectual que este genera, puesto que:

Las universidades, en su esfuerzo por incorporar los resultados de sus actividades científico-tecnológicas al mercado, buscan construir alianzas Academia-Industria-Gobierno con la finalidad de obtener nuevos productos o procesos, o mejoras a los existentes, con un alto nivel inventivo e industrialmente viables. Es decir, que se comporten en el mercado bien como innovaciones radicales o incrementales (...). Pero existen dilemas internos, quizás medios o resistencias fundadas o infundadas, que se transforman en barreras para el logro del negocio de la explotación de sus DPI. (Salazar Reyes Zumeta, L. 2008, p.55)

El país cuenta con la base legal para que las Universidades, tanto públicas como privadas, puedan formar equipos de profesionales y técnicos para el desarrollo, progreso de la nación, la satisfacción de las necesidades de la población y la justa distribución de la riqueza, que pueda generarse mediante la investigación y desarrollo (I+D) y por qué no a través de la obtención de producciones intelectuales que resulten del ingenio creador del ser humano y del aprovechamiento de las herramientas que le brinda la Academia. Sin embargo, queda de parte de ésta, generar las directrices necesarias para la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual, que sean logrados a través de la investigación y desarrollo que es llevada a cabo por sus docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores. Cabe destacar que lo previsto por la LOTTT, en cuanto a la Propiedad Intelectual y específicamente en lo que se

refiere al Dominio Público, lo cual ya ha sido explicado anteriormente, repercute de forma negativa y directa en la misión de crear conocimiento por parte de las Universidades, en la medida en que no haya incentivo materiales y morales, al no poder garantizar retribución alguna, lo cual quiere decir que si ya existían como señala Salazar Reyes Zumeta (2008), barreras para la explotación y por ende de la comercialización de los derechos de Propiedad Intelectual que sean generados con ocasión a la creación y manejo del conocimiento en las academia, lo estipulado por la Ley Laboral, en cuanto a las invenciones, innovaciones o mejoras de servicio que se generen en la Universidad, percibida esta como un ente del sector público y que es financiada con fondos del Estado, representa un obstáculo aun mayor para la explotación y por consiguiente para el aprovechamiento del conocimiento generado por las máximas Casas de Estudio.

2.2.- Normativa Internacional:

La primera referencia legal en materia de propiedad industrial data del año 1474 en la Ley de Venecia, mediante la cual se establecía que quien elaborara un artefacto ingenioso o nuevo, debía registrarlo ante la oficina de Proveedores del Común y así tener el derecho de prohibir a que terceros lo imitaran. Sin embargo, fue A partir del desarrollo Legal de la Propiedad Intelectual por lo que se generaron Tratados y Convenios como el Tratado de la Unión de París (1883), en Propiedad Industrial y el Convenio de la Unión Berna (1886), en Derecho de Autor, con los cuales se crearon las condiciones para el control internacional de la Propiedad Intelectual. En tal sentido la finalidad de observar la normativa internacional, es conocer aquellos Tratados y Convenios que han sido suscritos y ratificados por Venezuela que regulen a la Propiedad Intelectual y por ende a la especialidad jurídica que la conforma, como es el caso de la Propiedad Industrial,

para ello es pertinente señalar que de acuerdo a la Constitución vigente el artículo 154, establece:

Artículo 154.- Los tratados celebrados por la república deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar las obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con la Carta Magna los Tratados deben ser aprobados por la Asamblea Nacional para luego ser ratificados por el Poder Ejecutivo, y así podrán formar parte del ordenamiento jurídico interno. En coherencia con lo expresado, es menester señalar que en virtud de que en la República se favorece la integración latinoamericana el Texto Constitucional al final del artículo 153 expresa:

Artículo 153.- (...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán considerados parte integrante del ordenamiento jurídico legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

En virtud de los preceptos constitucionales establecidos en el texto normativo de la Carta Magna, el ordenamiento jurídico positivo está conformado a su vez por una serie de tratados y acuerdos que permiten regular en Venezuela la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, los cuales a los efectos del tema propuesto serán brevemente analizados a continuación:

2.2.1.- Convenio de Paris:

Las legislaciones nacionales en materia de Propiedad Industrial eran muy deficientes entre sí, lo cual permitía que la protección otorgada en un País de manera casi automática generaba la imposibilidad de invocar protección en otro País. El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, nace como una respuesta a la búsqueda de una protección uniforme para los derechos generados por la creación de bienes inmateriales de naturaleza industrial, empresarial o comercial, toda vez que establece la posibilidad de proteger a dichos bienes, en países distintos por ello:

En el año de 1883 se [realiza] el primer convenio multilateral que busca la constitución de una unión para la protección de la Propiedad Industrial, como un primer acercamiento para la protección global de los Derechos Intelectuales.

Luego de sucesivas modificaciones, Venezuela se adscribe a la última modificación realizada al mismo (1967), en el año de 1994, aunque es publicada en gaceta oficial de fecha 30/03/1995. (Fuentes Pinzón, F. 2006, p.29).

Es gracias al Convenio de París, que la Propiedad Industrial es percibida en su acepción más amplia y no sólo se aplica a la industria y al comercio sino que también es aplicable al dominio de las industrias agrícolas y extractivas. Además en ella también se incluyen a los productos fabricados o naturales, tales como frutos, minerales, vinos, cervezas, entre otros, ya que así se encuentra pautado en el artículo 1.2 del texto normativo de dicho Convenio.

El objeto a proteger de la Propiedad Industrial, es de algún modo determinado por el Convenio al establecer en su artículo 1.2 lo siguiente:

Artículo 1.2.- La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

El Convenio de París, es uno de los Tratados que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en materia de Propiedad Industrial y estipula estándares mínimos de protección, lo cual implica que la legislación interna de cada País Miembro no puede otorgar plazos de protección menor o por debajo de lo estipulado en el Convenio, el cual a su vez establece una serie de principios básicos dentro de los cuales se destacan los siguientes:

a.- Principio de Trato Nacional: La base legal de este principio descansa en el artículo 2.1 del convenio de París el cual reza:

Artículo 2.1.- Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

De acuerdo con este principio, contenido en el artículo previamente transcrito, la protección prevista en materia de Propiedad Industrial, de la cual gozan los nacionales de un determinado país miembro, debe ser igual a la que se le otorga a sus nacionales. En tal sentido tendrán ambos, iguales derechos y obligaciones, es decir, que tal y como señala Alemán, M.:

Cada país parte en el Convenio de París debe otorgar a los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales que no son parte en el Convenio de París, si están

domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial “efectivo y serio” en tal país. (2011, p.148).

El principio de Trato Nacional, como pilar fundamental del sistema de protección internacional de la Propiedad Industrial, garantiza que no sólo los extranjeros gocen de protección sino que además no sean discriminados. De la existencia de esta regla depende que se obtenga una protección adecuada en países extranjeros para los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial. En este sentido debe decirse, que ya que los nacionales de otros países miembros no pueden ser discriminados, quedando excluida la posibilidad de exigir reciprocidad de protección y por ende:

Si un país miembro tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado que otro país miembro, el primero no tendrá derecho a disponer que los nacionales del segundo gocen de un plazo de protección de igual duración que el establecido en la Ley de ese segundo país. (Aleman, M. 2011, p. 149).

En este orden de ideas, quiere decir que la protección de la cual goza un extranjero en el país miembro es exactamente igual a la que la Ley propia del país miembro le otorga a sus nacionales.

Es importante destacar, que la regla de Trato Nacional es aplicable tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, lo cual quiere decir que ambas son consideradas nacionales e inclusive se consideran como tal a las empresas de propiedad estatal y otras entidades que hayan sido creadas por el Derecho público del país miembro de allí que el artículo 2.2 del Convenio de París establezca que:

Artículo 2.2.- Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser

exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

En coherencia con lo anteriormente expuesto, debe decirse que el principio de Trato Nacional es aplicable a todas las ventajas de las diversas Leyes Internas de cada país miembro y esto es lo que permite la exclusión de toda discriminación, pero además dicha regla no sólo es aplicable al derecho codificado, sino también a la jurisprudencia y a la prácticas realizadas por las oficinas al servicio de la Propiedad Industrial, como también a algunas instituciones gubernamentales de carácter administrativo. Aún así, cuando el derecho del país es aplicado a los nacionales de otro país miembro no es impedimento para que ellos invoquen los derechos establecidos por el Convenio de París en la medida en que estos sean más ventajosos que los previstos por la legislación nacional aplicable.

El Convenio de París en su artículo 2.3 ha estipulado lo siguiente:

Artículo 2.3-Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Es evidente que el artículo en cuestión contiene una excepción al principio de Trato Nacional, toda vez que establece:

Una reserva a favor de las disposiciones del derecho nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia de las autoridades nacionales y a los requisitos de representación. Esto significa que ciertas exigencias de índole procesal que imponen condiciones especiales a los extranjeros para los fines del procedimiento judicial y administrativos, pueden invocarse también válidamente contra los extranjeros que son nacionales de países miembros. (Aleman, M. 2011, p.149).

En virtud de que el principio de Trato Nacional es aplicable a los nacionales de países que no son miembros de la unión, el artículo 3 del Convenio a dispuesto que:

Artículo 3.- quedan asimilados a los nacionales de los países que no forman parte de la unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la unión.

Lo planteado por el Convenio de París implica que aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión de igual modo se les aplicará la regla de Trato Nacional siempre y cuando la persona extranjera se encuentre domiciliada o tenga un establecimiento de índole comercial o industrial que realice una actividad efectiva y seria en el territorio de alguno de los países que forman parte de la Unión.

b.- Derecho de Prioridad: Este derecho planteado por el convenio estudiado, es también denominado como Derecho al Privilegio o Derecho de Preferencia y consiste en que una vez realizada la solicitud de protección mediante un Derecho de Propiedad Industrial, el solicitante o su causahabiente gozará de un plazo determinado para solicitar la protección para el mismo bien inmaterial en los demás países miembros distintos a donde se generó la primera solicitud, en tal sentido el artículo 4.1) A, establece:

*Artículo 4. 1) A.- Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un **derecho de prioridad**, durante los plazos fijados más adelante en el presente. (Negritas nuestras).*

Indiscutiblemente el Derecho de Prioridad, puede ser invocado por los nacionales de los países miembros o en su defecto su causahabiente, pero también pueden ser beneficiados cualquier persona que tenga derecho a la regla de trato nacional y por consiguiente que haya presentado una solicitud de protección mediante un Derecho de Propiedad Industrial. En base a este privilegio que aporta el convenio de París se le ofrece a los nacionales de los países miembros:

Grande ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en otros países al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección.

Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección en los diversos países de su interés. (Aleman, M. 2011, p. 154).

En cuanto al objeto sobre el cual se solicita el derecho de protección de Propiedad Industrial en las solicitudes posteriores, a realizar en los demás países de interés para el solicitante, es pertinente señalar que debe ser siempre el mismo, es decir, debe consistir en una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca, sin embargo es posible el cambio de modalidad ya que “puede utilizarse la primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad y viceversa” (Aleman, M. 2011, p. 155).

En virtud de que las invenciones luego de que se solicita la protección, por lo general son objeto de perfeccionamiento y adiciones que generan nuevas solicitudes en el país de origen o en el primer país donde se realiza dicha solicitud, específicamente en el caso de las patentes, no sólo es de gran importancia aquella información que debe mantenerse en secreto, sino que

además el derecho de prioridad consagra la posibilidad de reivindicar prioridades múltiples y parciales, en consecuencia:

La solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención. (Alemán, M. 2011, p. 156).

Afortunadamente el derecho de prioridad previsto por el Convenio de París, es realmente beneficioso para los nacionales de los países miembros como también para aquellos a quienes tienen derecho a la regla de trato nacional, ya que ofrece un período, aproximadamente de seis a doce meses, dependiendo del objeto a propiedad industrial que se trate, para solicitar la protección en otros países miembros distintos al primer país donde se realizó originalmente la solicitud, siempre y cuando sea de interés para el solicitante obtener tal protección, lo cual quiere decir entonces, que no es de carácter obligatorio realizar dicho requerimiento en el resto de los países miembros.

c.- Principio de Territorialidad: Es considerado no sólo como el propulsor del desarrollo del Sistema Internacional de Protección de la Propiedad Industrial, sino que además se le considera como el complemento del principio o regla de trato nacional y “desde la perspectiva de la normativa nacional, el principio de territorialidad significa que será la Ley del país donde se otorga el derecho la que regule su creación y disfrute” (Alemán, M. 2011, p. 156). De acuerdo con este principio, la protección dada a un objeto o bien inmaterial de la Propiedad Industrial mediante un derecho de exclusiva, está limitada al territorio

específico en el que ha sido solicitada la protección, es decir, dentro de los límites de su soberanía, con lo cual le compete al Estado otorgante hacer respetar los derechos concedidos dentro de los límites de su territorio.

Es mediante el principio de territorialidad, que los derechos de exclusiva otorgados para un determinado bien inmaterial se encuentran limitados al territorio del Estado, por lo cual sólo son exigibles dentro de los límites de su soberanía, ya que la Ley que regula a los bienes inmateriales de la Propiedad Industrial en un determinado territorio no es otra que la ley del país en la cual se busca o se otorga la protección, es por ello que algunos, como Alemán, M. consideran que “el principio de trato nacional y el principio de territorialidad son las dos caras de una misma moneda.” (2011, p.157). Sin embargo cabe destacar que la excepción a dicho principio está constituida por las marcas notoriamente conocidas, aun cuando por la redacción del artículo 6 bis. 1 del Convenio de París, pareciera que las marcas notorias no representan en sí misma una excepción, toda vez que el contenido del mismo establece que:

*Artículo 6 Bis. 1.- Los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que **la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida** como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. [Negritas nuestras]*

Aun cuando el artículo deja en evidencia el principio de territorialidad, debe dejarse claro que, las marcas notorias representa en si misma una excepción a

dicho principio, toda vez que lo que debe repercutir al momento de valorar o en todo caso de evitar el riesgo de confusión no es el territorio o los límites del Estado donde se solicita la protección, sino el carácter de notoriedad de la marca.

d.- Principio de Independencia de los Derechos: De acuerdo con este principio, la protección dada por cada país miembro es otorgada conforme a las reglas que generalmente son aplicadas a los bienes inmateriales de naturaleza industrial, empresarial o comercial, sin que por ello, aquellas reglas aplicables al mismo objeto de protección, en otros países miembros de la unión o fuera de esta sean alteradas, es por ello que en materia de marcas el artículo 6.3 del convenio establece:

Artículo 6.3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello en el país de origen.

De igual manera en materia de patentes, el mencionado convenio, refleja el principio de independencia de los derechos, al establecer en el artículo 4 Bis, 2, lo siguiente:

Artículo 4 Bis, 2.- Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante un plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de la causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

El contenido de los artículos previamente transcritos, aun cuando son aplicables a las marcas o las patentes, demuestran que el principio de independencia es

acogido por el Convenio de París, el cual a su vez reafirma el principio de territorialidad.

e.- Derecho a la Mención del Nombre del Inventor: Hasta ahora han sido expuestos los principios de Trato Nacional, el de Derecho de Prioridad, el de Territorialidad y el de Independencia de los Derechos, que el Convenio de París ha previsto para los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial, los cuales son considerados reglas comunes, pero por último, pero no menos importante, debe hacerse referencia al Derecho que tiene el inventor de la patente a que se le reconozca como el creador de la invención tal y como lo establece el artículo 4 Ter, el cual reza:

Artículo 4 Ter.-: El inventor tiene derecho de ser mencionado

Evidentemente el Convenio, ha dispuesto que mediante la mención del inventor, este sea reconocido como el creador de la invención estableciendo así el derecho moral de quien haya creado un bien inmaterial de carácter industrial que pueda ser objeto de patente.

2.2.2 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC):

Referirse al presente Acuerdo, amerita recordar la organización internacional que permitió la incorporación de las convenciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en un Acuerdo que buscaba unificar los Derechos de la especialidad jurídica en la medida en que estuvieran Relacionados con el Comercio, y tal ente no es otro que la Organización Mundial

del Comercio(OMC), valga la redundancia, la cual fue creada en el año de 1995 a través del acuerdo de Marrakech y que surgió debido a:

La evidente Necesidad de transponer un acuerdo comercial para una organización internacional, a fin de realizar alteraciones arancelarias para sectores primordiales a los países en desarrollo, nuevos sectores (agrícola, textil, servicios y propiedad intelectual) y establecer un sistema propio para la solución de controversias y el incentivo de una mayor interrelación de los temas relacionado al comercio internacional el desarrollo y las cuestiones sociales. (Luciane de Carvalho, P. 2008, p.62).

En este sentido la citada autora, señala que la OMC es una organización internacional que si bien surge por la necesidad que se observó durante el período de negociaciones realizadas por medio de la Ronda de Uruguay, desde el año de 1986 hasta 1994, su creación no sólo se centra en el Comercio Internacional si no también en:

La búsqueda de un Comercio Responsable, vinculado al desarrollo sostenible, al reflejo del comercio internacional sobre el ingreso real de los ciudadanos de los estados miembros, considerándose el nivel económico de los países para permitir el uso de los recursos naturales. (Luciane de Carvalho, P. 2008, p.63).

El ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, es el resultado de la interrelación de temas que en su momento habían sido trabajados por dos organizaciones internacionales con diferentes objetivos, las cuales son la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMC y por ello se afirma que:

La OMC incorporó las reglas, procedimientos y jurisprudencias del GATT [acuerdo general de tarifas y comercio], el TRIPS incorporó las convenciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya que reconoce, dentro de un análisis sistemático, la interrelación de los valores y objetivos protegidos. (Luciane de Carvalho, P. 2008, p.64).

El ADPIC constituye, el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, cuyo antecesor fue el Acuerdo General sobre Tarifas (GATT), concertado el 15 de Abril del año 1994 y que entró en vigor el primero de Enero de 1995, y desde entonces es de carácter obligatorio para todos los miembros de la OMC y sus objetivos de acuerdo al preámbulo son:

La reducción de las distinciones y obstáculos al comercio internacional, considerando la necesidad de promover una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, así como asegurar que las medidas y procedimientos destinados a hacerlos respetar no se vuelvan, a su vez, en obstáculos para el comercio legítimo. (Luciane De Carvalho, P. 2008, p. 65)

La protección que otorga el ADPIC, es mínima con lo cual puede complementarse con la legislación de cada país miembro, quienes deben acatar con el parámetro de protección previsto por el Acuerdo además de que debe ser su punto base, no pudiendo establecer alguna protección por debajo del mínimo establecido. El mencionado Acuerdo además de contener estándares mínimos de protección en su contenido también abarca ciertos principios los cuales serán analizados brevemente a continuación:

a.- Principio de Trato Nacional: La base legal de dicho principio descansa en el artículo 3.1 el cual reza:

Artículo 3.1.-Cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual a reserva de excepciones ya previstas en, respectivamente, en el Convenio de París (1967),

el Convenio de Berma (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados. En lo Concerniente a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación solo se aplica, a los derechos previstos en el presente Acuerdo.

Todo miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC. [Negritas Nuestras]

De acuerdo con este principio los nacionales de cada País Miembro deben recibir, en materia de derechos de Propiedad Intelectual, un trato tan favorable como el que dicho país le otorga a sus propios nacionales, sin más excepciones que las establecidas en el Convenio de París, en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma, dado que es la misma norma la que hace referencia a las excepciones también condiciona a los miembros cuando recurrir a las mismas al establecer en el artículo 3.2 lo siguiente:

Artículo 3.2.- Los miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un miembro solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Efectivamente las excepciones a las que hace referencia la norma, están condicionadas al hecho de que sean necesarias para conseguir el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que no sean incompatibles con el Acuerdo pero que además tales prácticas no se constituyan en una restricción encubierta al

comercio, que es el objetivo principal que motiva a la creación del acuerdo, sin embargo se evidencia que lo importante en este caso es dar cumplimiento de las leyes y los reglamentos compatibles con el acuerdo, de allí que se permita que los miembros recurran a las excepciones estipuladas en el ADPIC.

Es de hacer notar que el principio de Trato Nacional que prevé el ADPIC no es distinto al previsto por el Convenio de París, sólo que éste último, sostiene que el trato de un nacional de un País Miembro debe ser igual al que le otorga a sus propios nacionales, en el caso del ADPIC la expresión contenida en la norma es de “no menos favorable”, lo cual, como ya se ha mencionado, implica que el trato dado a los nacionales de un país miembro debe ser igualmente favorable al que se le otorga a sus propios nacionales.

b.- Principio de Trato de la Nación Más Favorecida:

El contenido de este principio se encuentra establecido en el artículo cuatro del ADPIC, el cual a su vez estipula los casos en los que un miembro está exento de dicha obligación, en cuanto a las excepciones, están previstas por el Artículo cinco. Dicho esto, es pertinente señalar que el principio del Trato de la Nación Más Favorecida consiste en:

La obligación a cargo de los países miembros de tratar a los nacionales de los otros países de manera idéntica, por ello, todos los extranjeros serán tratados de la misma manera. El efecto fundamental consiste en evitar que por la vía de las negociaciones bilaterales se concedan ventajas, favores, privilegios o inmunidades a algunos, que no les son concedidos a otros. (Aleman, M. 2011, p.151).

Como ya se ha señalado anteriormente, el ADPIC establece una excepción al presente principio en el artículo 5 el cual reza:

Artículo 5.- Acuerdo multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección.

La obligación derivada de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Conforme al texto normativo contenido en este artículo, no es posible acordar o conceder ventajas, favores o privilegios, en materia de procedimientos, adquisición o mantenimiento de derechos de Propiedad Intelectual, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, toda vez que están por encima de los compromisos del Acuerdo, y por tanto no podrán ser extendidos a terceros en forma automática.

Es evidente, que el ADPIC, está constituido por principios que ya eran conocido por ser de vieja data al encontrarse estipulados en su antecesor como lo es el GATT, y en definitiva aborda a la Propiedad Intelectual desde la óptica del Convenio pero obedeciendo a los lineamientos establecidos por la OMPI. En este sentido, algunos autores consideran que entre los principios generales previstos por el Acuerdo, debe destacarse de igual modo aquel que se caracteriza por remitir a los tratados internacionales de cada materia ya que:

El ADPIC remite al cumplimiento de ciertas normas (no a los convenios de manera general) de: el Convenio de Berna, París y Roma, todos suscritos por Venezuela, además del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (19889), del cual nuestro país, no formaba parte, aunque desde ahora será de aplicación obligatoria. (Fuentes Pinzón, F. 2006, p.31).

Básicamente el ADPIC, contiene una serie de principios que regulan a las Propiedad Intelectual en el ámbito del comercio, entre dichos principios se destacan principalmente dos, los cuales ya han sido brevemente expuestos y que se denominan principio de Trato Nacional y el de Trato de la Nación Más Favorecida, los cuales tienen por finalidad asumir con igualdad tanto a nacionales como a extranjeros.

2.2.3.- Convenio Que Establece La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estocolmo, 1967:

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se establece mediante un Convenio que es firmado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, con la finalidad de estimular no sólo la actividad creadora sino además promover en todo el globo terráqueo la protección eficaz de la Propiedad Intelectual.

La OMPI, de acuerdo con este convenio, se trata de una Organización de orden mundial y de carácter internacional que de acuerdo al artículo 3 tienen los siguientes fines:

Artículo 3.- Fines de la Organización.

Los Fines de la Organización son:

- i) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional y*
- ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.*

Es importante destacar que siendo la Propiedad Intelectual el objeto protegido por el Convenio, el mismo, en su articulado no establece una definición de la

misma a pesar de que el artículo 2, estipula una serie e importantes definiciones para los efectos de comprensión del instrumento legal, sin embargo hace referencia a los derechos relativos de la especialidad jurídica al sostener que:

Artículo 2, Viii) Propiedad Intelectual, los derechos relativos:

- *A las obras literarias, artísticas y científicas,*
 - *A las interpretaciones de los artistas interpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de la radiodifusión,*
 - *A las invenciones en todos los campos de la actividad humana,*
 - *A los descubrimientos científicos,*
 - *A los dibujos y modelos industriales,*
 - *A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,*
 - *A la protección contra la competencia desleal,*
- Y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.*

El Convenio deja claro cuáles son los bienes que conforman a la Propiedad Intelectual, sobre los que además, recaen derechos a los fines de fomentar su protección se establece la OMPI, donde el Convenio y mediante el texto normativo conformado por veintiún artículos establece los fines, las funciones, las condiciones de miembros y la serie de órganos que la componen, con el objetivo de lograr su principal cometido, que como ya se ha expresado antes, lo es la protección de la Propiedad Intelectual.

Para finalizar en cuanto a lo relacionado con la normativa internacional, debe decirse que se hizo énfasis en la Legislación y Tratados vigentes en materia de Propiedad Intelectual y principalmente en el área de la Propiedad Industrial, pero que a su vez sean pertinentes para el bien jurídico del tema propuesto, como es el caso del Secreto de Empresa, se deja claro esto, ya que existen otros

Convenios o Acuerdos Internacionales que regulan a la Propiedad Industrial pero no de forma general, sino que regula a otros bienes inmateriales de la propiedad industrial, como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado por Venezuela el 12 de Septiembre del año 1994 y que fue publicado en la Gaceta Oficial número 4780, y así como este Convenio, existen otros que no serán analizados ni de manera breve por no guardar relación inmediata con el tema planteado y en tal sentido a continuación se pasara al desarrollo de la relación entre el Derecho Penal y la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, lo cual permite abordar el tema de la Tutela Jurídica del Secreto de Empresa.

3.- La Propiedad Industrial Y Su Relación Con El Derecho Penal:

En capítulos anteriores, se afirmó que establecer una definición de Derecho Penal única era una tarea imposible, porque va depender del cristal con que sea observada dicha ciencia, sin embargo vale la pena destacar que para muchos:

En el Derecho Penal se juega con la libertad de las personas y, por ende, con la vida, creo que es la rama más importante del Derecho. La justicia, pero la justicia desde el punto de vista de la integridad física de la persona, no es lo mismo el derecho a la propiedad, a un bien, El Derecho Penal se pone en juego muchas cosas, muchos valores. (Afiuni, M. 2012, p.42).

Dado que en la aplicación del conjunto de normas jurídicas que conforman al Derecho Penal, se pone en juego muchos valores, inclusive aquellos inherentes a la vida misma, resulta de gran importancia conocer la relación, que tiene dicha ciencia con la Propiedad Industrial, ya que esta especialidad jurídica está contenida por valores de altísima importancia para la humanidad, porque provienen precisamente de la actividad creadora e ingeniosa del talento

humano, que a su vez son representados en bienes de carácter industrial, comercial o empresarial, los cuales son susceptibles de ser protegidos mediante derechos de exclusiva.

Cuando anteriormente se estudió, al Bien Jurídico, al Derecho Penal y la relación que guardan ambos entre sí, se pudo vislumbrar la relación del Derecho Penal con la Propiedad Industrial, toda vez que ésta última posee como objeto de protección justamente a aquellos bienes jurídicos que la conforman, en la medida en que estos representan intereses y relaciones jurídicas que por voluntad del legislador son transformados en el fin de la protección, de la tutela legal, de la norma tipificante del delito.

El Derecho Penal, es sin duda, el derecho que tiene el Estado para determinar los delitos y establecer las penas aplicables, y para ello recurre a la creación de normas jurídicas tipificantes del delito, de manera tal que pueda así protegerse aquellos bienes jurídicos que son elevados a categorías jurídicas, es decir, a los bienes jurídicos, sin embargo la falta de actualización de la regulación penal en materia de Propiedad Industrial, como ocurre en Venezuela, ha provocado que “en última instancia no resulten efectivamente protegidos por el ordenamiento penal, todos aquellos derechos que, de forma obvia deberían serlo” (Segura García, M. 1995, p. 143).

Así como, se ha dejado claro que debe entenderse por Derecho Penal, se ha dicho que la Propiedad Industrial debe ser percibida como:

Conjunto de normas relativas a los derechos sobre creaciones intelectuales de carácter industrial invenciones patentadas, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales), y sobre los signos distintivos de las empresas, de sus locales y sus productos

(nombres comerciales, rótulos de establecimientos y marcas de fábrica de comercio). (Díaz Velasco, M. 1978, p. 4).

En tal sentido, es pertinente señalar, que son derechos intelectuales aquellos que recaen sobre la Propiedad Industrial, pero que además pertenecen a la categoría de los derechos sobre bienes inmateriales pero que a su vez:

Estos derechos se ubican dentro del denominado *Derecho de la competencia, en sentido amplio*, (...), de forma que no es posible captar la esencia del Derecho sobre propiedad industrial si éste no se encuadra en definitiva, en el campo de la competencia económica. (Segura García, M. 1995, p. 147).

Existe una vinculación entre los derechos sobre los bienes inmateriales que conforman a la propiedad industrial y el principio constitucional de la competencia económica, que tiene como pilar fundamental a la libertad económica el cual implica que cada quien puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia, y como el Estado debe garantizar que dicha competencia sea libre y sana, hace uso de sus herramientas entre las cuales se encuentra el otorgar derechos de exclusiva al titular de un bien inmaterial de naturaleza industrial, comercial o empresarial, que aunque se configure como una restricción a dicho principio “La imposibilidad de explotar los bienes inmateriales protegidos actúa como un estímulo para la producción de bienes inmateriales alternativos” (Lehmann, M. Citado Por Segura García, M. 1995, p. 148).

En este orden de ideas se observa que el otorgar derechos de exclusiva sobre aquellos bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial lejos de mermar la competencia por restringir el libre ejercicio de la actividad económica, por ser excepciones legales a este, lo que fomenta es exactamente lo contrario, ya que lo que busca tal restricción es incrementar la producción de bienes inmateriales obligando a la sociedad industrial moderna a competir, poniendo a disposición del consumidor un mayor número de productos o

servicios sustituibles entre si de manera tal que tenga la libertad de elegir al momento de adquirirlos, es por ello que es de gran importancia la tutela jurídica que se le proporciona a este tipo de bienes, puesto que:

Con ello se está tutelando, fundamentalmente la posibilidad de ganancia económica que dicha exteriorización [la de los bienes inmateriales] pueda proporcionar y que solo pueda darse estableciendo una obligación de abstención del resto de los ciudadanos respecto a la realización de determinados actos. (Segura García, M. 1995, p. 149).

Es importante observar el escenario político constitucional, por denominarlo de algún modo, en el cual Venezuela está inmersa, en tal sentido debe señalarse que la Carta Magna, establece, como ya se ha hecho mención en Capítulos anteriores, que la República se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, donde además se tutela el orden económico al reconocer como principio rector a de la libertad económica y en base al cual se protegen los intereses de los empresarios y el de los consumidores, lo cual es posible no sólo mediante la protección y promoción de la libertad de competencia, sino que además para lograr dicha finalidad el Estado también hace uso de diversos instrumentos entre los cuales está:

La concesión a determinados individuos de derechos de exclusiva de explotación sobre determinados bienes inmateriales, exclusivas que son encuadrables dentro de las restricciones del mencionado principio. Entre estos derechos aparecen los derechos de Propiedad Industrial. (Segura García, M. 1995, p. 227).

Los derechos de exclusiva que recaen sobre los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial, son otorgados por el Estado con la finalidad de que se cumpla con la obligación de competir, pero ello requiere además de

protección de la tutela penal, para mayor garantía y resguardo del derecho patrimonial de naturaleza económica entendido como la ganancia que en todo caso se percibe a través de la exteriorización de dichos bienes. Es mediante un sistema penal de Propiedad Industrial que puede lograrse el doble nivel de salvaguarda de los derechos de Propiedad Industrial, donde el primer nivel lo constituye:

La (...) tutela del interés general que tiene atribuida la protección de estos derechos de propiedad industrial, pues con la concesión de los mismos se persigue la protección del orden económico basado en la libre competencia y del mercado en su conjunto, en interés de todos los participantes en el mismo; es decir, no sólo el interés particular de los empresarios competidores, sino también el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento del orden económico la razón última que lleva al legislador a incriminar penalmente las conductas atentatorias contra los derechos de propiedad industrial.

El segundo nivel estaría constituido por la más específica y directa necesidad de protección del interés particular del titular del derecho de exclusiva, normalmente un competidor. (Segura García, M. 1995, p. 227).

De lo expresado por la autora antes citada, puede afirmarse que la articulación de un sistema penal que tutele los derechos de exclusiva, susceptibles de recaer sobre los bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial permite reforzar el ordenamiento jurídico positivo que de manera especial regula a la mencionada especialidad, ya que con él se estaría resguardando tanto el interés general como el de los particulares, con lo cual se puede fomentar, una sana y libre competencia, donde los comportamientos llevados a cabo en el mercado por parte de los empresarios, comerciantes o industriales competidores, no sean desleales ni fraudulentos y así el consumidor pueda adquirir productos o servicios de excelente calidad.

La relación entre el Derecho Penal y la Propiedad Industrial se centra en el objeto de protección de ésta última, que si bien es diverso, tanto por su naturaleza como por sus fines y utilidad, en el ámbito industrial, empresarial o comercial, dichos fines son considerados de gran importancia para el desarrollo económico y social de las naciones, país e inclusive para la satisfacción de necesidades de su población. Es por ello que tanto la competencia como los demás Derechos de la Propiedad Industrial son considerados bienes jurídicos penales, sobre los cuales debe crearse tipos penales para su protección preventiva y punitiva de acuerdo con el principio de Legalidad Penal previsto por el artículo 49.6 de la Carta Magna Vigente.

La Propiedad Industrial está conformada por una serie de bienes de naturaleza inmaterial, sobre los cuales el Estado tiene la potestad de otorgar derechos de exclusiva, como ya se ha dicho anteriormente. Dicha especialidad jurídica tiene como principal deber el garantizarlos, ya que, como sostiene Bianchi, son susceptibles de ser protegidos por el Derecho Penal, toda vez que la intervención de esta ciencia está debidamente justificada "(...) al estimarse insuficiente la tutela acordada a estos derechos mediante otras vías no penales, todo ello dado a la importancia que en el aspecto tecnológico y comercial revisten los bienes de propiedad industrial" (2001-2002, p.138).

Desde la perspectiva de la Teoría del Delito, los bienes de la Propiedad Industrial deben ser asumidos como bienes jurídico penales, siendo ellos la base, el objeto jurídico de las normas tipificantes, de manera tal que el carácter preventivo de dichas normas permita fortalecer el ordenamiento jurídico conformado por normas legales no punitivas, ya que:

Los principios que rigen el Derecho penal (...) tanto el principio de *intervención mínima* como el *subsidiariedad*, aluden al hecho de que esta especialidad del Derecho no puede abarcar la protección de bienes minoritarios o no indispensables, ni todas las conductas agresivas a los mismos. De manera que, de acuerdo con los referidos postulados, solo deben incluirse en el marco del Derecho Penal los intereses o bienes fundamentales, que serán protegidos por aquel únicamente en el caso de ser insuficiente su tutela mediante otras vías jurídicas no punitivas. (Bianchi, P. 2001-2002, p. 136).

Siendo los bienes de la Propiedad Industrial indispensables para el desarrollo de la actividad empresarial, comercial e industrial, como para el avance tecnológico y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, pertinentes al desenvolvimiento de la actividad humana del país, pero que como bienes al fin socialmente y económicamente relevantes no dejan de ser objeto de ataque ilegítimo, antijurídico e ilícito por parte de personas antisociales, que no son los titulares del derecho de exclusiva, hacen uso abusivo de este Derecho para obtener un provecho económico o material, aún en detrimento de su legítimo titular, e inclusive de aquellos consumidores que hacen uso inconsciente de bienes o servicios piratas, falsos o tienen acceso a información que no debe estar a su disposición, el Estado requiere hacer frente a tal ilicitud, para lo cual debe recurrir al Derecho Penal, para que mediante el se puedan criminalizar punitivamente las conductas que lesionan gravemente a los bienes de la Propiedad Industrial, puesto que de no recurrirse a tal criminalización, toda regulación y protección especial en la materia, como señala Delia Lipszyc, refiriéndose al Derecho de Autor pero igualmente aplicable a la Propiedad Industrial, carecería de fuerza legislativa y estarían destinadas al fracaso, ya que:

La tipificación penal de las conductas antijurídicas depende de cada ordenamiento legal, aunque las legislaciones relativas a los

derechos de autores coinciden en disponer sanciones penales y, generalmente también medidas cautelares. **Una legislación carente de sanciones penales para reprimir las infracciones a los precitados derechos, sería inocua.** (1993, p. 551). [Negritas Nuestras].

Algunos autores, como estudiosos de la Propiedad Intelectual y de las espacialidades jurídicas que la componen, sostienen que dada la modernidad económica imperante en el siglo XXI, la tendencia actual es a despenalizar todas aquellas conductas desleales que atenten contra los bienes inmateriales que integran a la Propiedad Industrial, señalando que la vía idónea para evitar prácticas desleales en el mercado, por parte de los particulares competidores, se puede solucionar mediante la creación de una normativa que regule a la competencia desleal donde el bien jurídico protegido sea precisamente la competencia económica, aun así debe existir la criminalización de ciertas conductas desleales, como es el caso de la revelación de Secretos Empresariales, ya que cuando se protegen los bienes de la Propiedad Industrial, como el que se menciona, contra aquellos delitos que atenten contra los mismos, lo que realmente se logra tutelar:

Es el patrimonio y en especial la relación existente entre el sujeto y su creación, cualquiera que ella sea, también la industrial, con un contenido económico y protegida jurídicamente por un derecho de disposición (propiedad intelectual e industrial), ubicando por tanto el delito en cuestión entre los patrimoniales. (Segura García, M. 1995, p.248).

Todo lo anteriormente expuesto conlleva a afirmar que el Derecho Penal justifica su intervención y se relaciona con la Propiedad Industrial en la medida en que esta última se dirige a proteger los bienes inmateriales que la conforman, pero que además busque garantizar los derechos de exclusiva que sobre dichos bienes recaen. Sólo la normativa especial que regule la materia es insuficiente

para cumplir con dicho cometido por lo que se requiere fortalecer la misma. Es por ello que, dicho bienes son elevados a la categoría de bienes jurídicos penales, permitiéndose así que se constituyan en el objeto de protección de la norma tipificante y puedan gozar de la tutela penal, de forma tal que se pueda hacer frente a todos aquellos actos antijurídicos que atente contra ellos, con la integridad de su creador o titular, y de los consumidores que hagan uso legítimo de los mismos.

www.bdigital.ula.ve

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO III

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.829 (Extraordinario), Diciembre 29, 1994.

Alemán, M. (2011). *Evolución Del Marco Normativo De Propiedad Industrial en los Países Andinos*. En A. Uzcátegui (Comp.), Estudios en Homenaje A Mariano Uzcátegui Urdaneta: Propiedad Intelectual (t.II, pp 130-164). Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos de la Universidad de los Andes.

Antequera Parilli, R. y Antequera, R. (2011). *Las Licencias Obligatorias Como Límites a Los Derechos de Propiedad Intelectual*. Revista Jurídica Online, 15-48. Disponible: http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=118, [Consulta: 2011, Octubre 21].

Antequera Parilli, R. (1998). *Derecho De Autor* (2ª ed., t. I). Caracas: Venezolana.

Baylos Carroza, H. (1993). *Tratado De Derecho Industrial: Propiedad Industrial Propiedad Intelectual Derecho De La Competencia Económica* (2ª ed.) Madrid: Civitas.

Bianchi, P. (2000). *La Protección Penal De Los Bienes Jurídicos De La Propiedad Industrial En El Derecho Venezolano*. Trabajo especial de grado no publicado, Universidad De Los Andes, Mérida, Venezuela.

Bianchi, P. (2002). *Protección Penal de la Propiedad Industrial*. Revista Anual Propiedad Intelectual, 4 y5, 131-146.

Blanco Muñoz, A. (2012). *Chávez Me puso Presa Habla la Juez María Lourdes Afiuni*. Caracas: Talleres de la Imprenta Universitaria de la UCV.

Calvo Baca, E. (2002). *Código de Comercio: Comentado y Concordado*. Caracas: Libra.

Código Civil De Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, Marzo 24, 2000.

Código de Comercio (1955). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 475 (Extraordinario), Diciembre 21, 1955.

Convenio de Diversidad Biológica (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.780, Septiembre 12, 1994.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.882 (Extraordinario), Marzo 30, 1995.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 3.311 (Extraordinario), Enero 10, 1984.

Díaz Velasco, M. (1987). *Estudios Sobre Propiedad Industrial*. Barcelona, España.

De Jesús González, M. y Méndez Andrade, R. (2005). *La Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Universidad de los Andes, Venezuela: Pautas para Establecer un Modelo de Gestión, Protección y Observancia*. *Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 15 (043), 252-275. Disponible: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=70504307>, [Consulta 2012, Abril 8].

Fernández, Y. (2012, Mayo 5). LOTTT da Trato Diferencial en Materia de Propiedad Intelectual. *El Universal*, Caracas, p. 1-7.

Fuentes Pinzón, F. (2006). *Manual de los Derechos Intelectuales*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

González Escobar, C. (2005). *Una Propuesta de Armonización para la Protección Penal de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina*. Trabajo especial de grado no publicado, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. (2010). *La Propiedad Intelectual en las Relaciones Laborales*. Disponible: http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1174&aid=50778&eid=56&NombreSeccion=Notas%20de%20c%20E1tedra%20universitaria&Accion=VerArticulo, [Consulta: 2011, Marzo 16].

Kummerow, G. (1965). *Bienes y Derechos Reales: Derecho Civil II*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Ley de Propiedad Industrial. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 34.880. Enero 13, 1992.

Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (Decreto N° 8.938). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.076 (Extraordinario), Mayo 7, 2012.

Ley Orgánica del Trabajo. (1997). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.152 (Extraordinario), Junio 19, 1997.

Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, 25.227. Diciembre 10, 1956.

Ley Sobre el Derecho de Autor. (1993). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.638 (Extraordinario), Octubre 1, 1993.

Ley de Universidades. (1970). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 1.429 (Extraordinaria), Septiembre 8, 1970.

Lipszyc, D. (1993). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Argentina: Zavalia.

Luciane De Carvalho, P. (2008). Acerca del Licenciamiento Obligatorio: Un Abordaje del Derecho Internacional y del Derecho Administrativo. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, 11, 50-86.

Massaguer, J. (Julio 1998). *La Propiedad Industrial en el Umbral del Siglo XXI*. Simposio sobre la Propiedad Intelectual en el Umbral del Siglo XXI (pp 1-25), Caracas. [Documento en línea]. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Disponible:

http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_CCS_98/OMPI_PI_CCS_98_2a_S.pdf. [Consulta: 2012, febrero 21].

Martínez Rincones, J. (2005). *La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual desde la Perspectiva del Derecho Penal* En: Capítulo Criminológico. *Revista de las Disciplinas del Control Social*, 33 (3), 281-308.

Metke, R. (1194). *Procedimientos de Propiedad Industrial*. Bogotá: Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá.

Morón Lerma, E. (2001). *La Tutela Penal del Secreto de Empresa Desde una Teoría General del Bien Jurídico*. Tesis doctoral publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Disponible: <http://www.tdx.cat/TDX-0405102-104031> [Consulta: 2011, Febrero 10].

ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible: <http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a27>, [Consulta: 2011, Febrero 25].

Ossorio, M. *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Eliasta.

Reglamento N° 1 De la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 35.202, Mayo 3, 1993.

Reglamento N° 2 De la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, 35.963, Mayo 21, 1996.

Resolución N° SPPLC/0024-03, Ministerio de la Producción y el Comercio (Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia). (2003, Octubre 15). Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/242003.pdf> [Consulta 2008, Julio 25].

Rondón de Sanso, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial: Con Especial Referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena*. Caracas: Arte.

Reglamento de la Ley del Trabajo (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.292 (Extraordinario), Enero 25, 1999.

Samán, E. (2012). Autores Inventores y Desarrolladores Tendrán los Derechos de sus Creaciones y no la Empresa. Disponible: <http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/05/autores-programadores-e-inventores-y-no-el-patron-seran-los-duenos-de-sus-creaciones-dicta-la-lottt/>, [Consulta 2012, Julio 03].

Schmitz Vaccaro, C. (2009). Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses: *Revista Chilena De Derecho*, 36 (2). 343-367. Disponible: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000200006&script=sci_abstract, [Consulta 2012, Julio 15].

Salas Reyes-Zumeta, L. (2008). La gestión Universitaria de la Propiedad Intelectual. Ponencia presentada en la VI Jornadas de Investigación del Decanato de administración y Contaduría de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto. Disponible: <http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/art010104.pdf>, [Consulta 2012, Abril 8].

Segura García, M. (1995). *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Madrid: Civitas.

www.bdigital.ula.ve

Capítulo IV

El Secreto de Empresa

En la Doctrina que aborda a la Propiedad Industrial, el bien inmaterial Secreto de Empresa ha sido prácticamente ignorado, aunque se le ha estudiado desde perspectivas económicas, mercantiles e inclusive desde la disciplina de la Competencia; igualmente ha sido escasamente observado desde la óptica jurídico penal, de la Propiedad Industrial, por lo que a los efectos de este trabajo, se hace imperante la necesidad de conocer la figura jurídica del Secreto de Empresa de forma tal que pueda delimitarse conceptualmente el y poder así determinar el bien jurídico a proteger a través de su tutela. Es por ello que en el presente Capítulo y los siguientes, se analiza de forma práctica, técnica y concisa al mencionado y enigmático bien inmaterial.

1. Definición y Naturaleza Jurídica del Secreto de Empresa:

Alcanzar una definición precisa del bien inmaterial denominado Secreto de Empresa, es una tarea difícil, es un proceso técnicamente fuerte sin embargo, es necesario lograr su delimitación conceptual, para determinar el Bien Jurídico susceptible de tutela penal, tal y como ya se ha afirmado previamente.

Con la finalidad de establecer el concepto Secreto de Empresa, es conveniente observar la definición del primer término que lo compone, es decir, Secreto, el cual de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es definido como:

Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio. (2009).

En coherencia con lo transcrito, puede afirmarse que en la cotidianidad de la actividad humana, el termino secreto, en sentido lato, es empleado para referirse a una cosa que esta oculta, que no es del dominio público, y que su conocedor hace lo posible por mantenerlo en reserva. Es menester destacar que siendo el secreto percibido como cosa, puede tratarse de un bien, lo cual a su vez, como lo ha afirmado Kummerow contiene la idea de ventaja, interés, en relación inmediata con un sujeto (1965) pero aun así, en el ámbito jurídico, el secreto desempeña un papel particular y es por ello que:

Las normas jurídicas establecen diferentes modos de protección. La protección, por supuesto, variará según el objeto sobre el cual recae el conocimiento reservado y el vínculo en que se basa la obligación de secreto. Atendiendo precisamente a ambas circunstancias se habla de Secreto Epistolar, Secreto Bancario, Secreto Profesional, Secreto de Estado, etc. (Gómez Segade, J. 1974, p. 45).

A tenor de lo expresado por el autor, se evidencia que existen distintos tipos de secretos, lo cual dependerá, entre otros factores, del objeto sobre el cual recae, objeto este, que en el caso particular que nos ocupa, es decir, el Secreto de Empresa, dicho objeto es el producto de la actividad creativa e ingeniosa del ser humano, la cual a su vez puede estar vinculada a la gestión de una empresa, a un establecimiento industrial; o, inclusive, a la realización o ejecución de actos de comercio llevados a cabo por dicho ente o por el personal que labore en el.

En esta materia del Secreto de Empresa, la doctrina ha sido constante en señalar que la terminología empleada, para referirse a él, es un problema que va más allá de una mera cuestión terminológica y que la resolución a tal problemática descansa en asumir un término genérico o un concepto omnicomprendivo que asegure la existencia de tal categoría genérica y que permitirá, de algún modo,

que toda información o conocimiento deba mantenerse en reserva y que al estar relacionada con la empresa, dicha categoría, sea considerada Secreto de Empresa, debiendo vinculada con la organización productiva y por ende económica de la misma empresa.

En este orden de ideas, en el Derecho Comparado se observa que el Secreto de Empresa, como resultado a la carencia del uso de un término genérico, al mismo se le ha denominado de diversas formas. En tal sentido, en algunos países de Europa, como Alemania, el vocablo varía dependiendo de la Ley que lo contenga, de allí que se le estime como Secreto de Fábrica, de Fabricación o del Negocio, de Empresa o Comercial (*Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Kunst - Oder Gewerbegeheimnis*); mientras que en Francia es conocido como Secreto de Fabrica (*Secret de Fabrique*), en Italia el legislador penal lo ha previsto como Secreto Científico o Industrial (*Segreti Scientifici o Industriali*) y en el caso de Suiza, es muy similar al de Alemania, ya que es distinguido como Secreto de Fábrica, de Fabricación o del Negocio (*Fabrikations-oder Geschäftsgeheimnis*). Por el contrario, en el Derecho Anglosajón, de manera unánime, se usa el vocablo "*Trade Secret*", para referirse al Secreto de Empresa y que además se emplea, de forma indistinta, tanto para el campo industrial como para el campo comercial de la empresa y paralelamente a dicho termino se encuentra profundamente arraigado y en la práctica la locución *Know How*, la cual está plenamente identificada con el primero, por lo que puede decirse que a diferencia del Derecho Europeo:

El Derecho Anglosajón goza de una terminología tradicional que no conduce a criterios de Corrección [...], cuyo recurso si se manifiesta necesario en otros ordenamientos. (Morón Lerma, E. 2011, p. 39).

En el caso particular de Venezuela, el término empleado para referirse a la información reservada que esté relacionada o vinculada con la empresa es Secreto Industrial, cuyo vocablo ha sido el colocado por la Ley de Competencia, es decir, por la Ley Para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia. De igual manera la norma penal que tipifica la violación de dicha reserva, alude a la locución de Secreto Industrial, aunque cabe destacar que ninguna de las normas mencionadas, han establecido alguna definición que permita la comprensión de su contenido y alcance.

En virtud de la ausencia de definición legal del Secreto de Empresa, dada la diversidad terminológica a la que se ha hecho mención, es pertinente señalar que para efectos del tema planteado y el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, el término que se emplea, para hacer referencia a la información o conocimiento reservado y vinculado a la empresa, ha sido y será siempre Secreto de Empresa, comprendido este como un término genérico que a su vez contiene a las distintas especies tales como, Secreto Comercial y Secreto Industrial, dejando claro que además, cada una de estas especies o subclases tiene como punto de referencia a la Empresa, que de algún modo es el ente al que está vinculado. Es de suma importancia establecer una definición del mencionado bien inmaterial, ya que de esa manera se podrá asentar una definición legal lo suficientemente precisa, que permita identificar, sin duda, el bien jurídico sobre el cual debe recaer su tutela penal.

Al analizar las definiciones dadas sobre el bien inmaterial que forma parte de la Propiedad Industrial que han sido dadas por algunos autores, se puede observar que, por lo general, la adecuan al término empleado para identificarlo, Así pues, comúnmente se encuentran definiciones relacionadas con el Secreto Comercial

y con el Secreto Industrial, pero por Secreto Empresarial o de Empresa, el autor Carlos Mitelman deja claro que por este debe ser percibido como:

Todo conocimiento que, siendo útil a una empresa o persona, representa una Ventaja Competitiva en el rubro de la actividad pertinente puede ser de tipo Científico, Técnico o Comercial (incluyendo fórmulas, procesos de manufactura, especificaciones de productos, dibujos, diseños, programas de computadoras, planes de comercialización, datos financieros, lista de clientes, direcciones y teléfonos, planes especiales de precio, información de costos, etc.) que se mantengan en reserva.

De acuerdo a la naturaleza de la información confidencial, corresponderá hablar de Secreto Científico, Industrial o Comercial. Observamos que está comprendida en este concepto toda aquella información que es Valiosa y mantenida en reserva (1999, p.24).

De la definición expuesta puede apreciarse que el Secreto de Empresa, es un conocimiento que puede estar constituido o se constituye en información, propiedades, estrategias, procedimientos relacionados con las ciencias, artes u oficios, de utilidad, siempre y cuando se mantengan en reserva u ocultas, ya que le aportan beneficios o ventajas competitivas a su creador, conocedor, titular o poseedor; pudiendo ser este persona natural o jurídica. En este sentido puede decirse que el Secreto de Empresa es "(...) toda información reservada de una empresa que es trasmisible y le aporta a su titular una ventaja competitiva en el mercado". (Fernández Sánchez, M. 2000, p. 16).

En definitiva por Secreto de Empresa debe entenderse toda creación intelectual de naturaleza industrial, comercial o empresarial, que puede estar constituida por información o conocimiento sobre productos, procesos, procedimientos, datos, estrategias, entre otros, que le es útil a su creador o titular y que está estrechamente vinculada con la actividad productiva de la persona natural,

jurídica o empresa, quienes al conocer el sentido y alcance de su valor, deciden adoptar las medidas pertinentes para mantenerla oculta o en reserva. En tal sentido Morón Lerma, E. señala que:

El concepto Secreto Empresarial cobijará aquella información que, relacionada particularmente con el desarrollo de la empresa, se desea mantener reservada, por implicar para su poseedor un eficaz y utilísimo soporte en la lucha competitiva. Así pues lejos de hallarnos en presencia de una figura unitaria, el Secreto Empresarial aglutina heterogéneas informaciones concernientes a los diversos ámbitos que componen la actividad empresarial. (2001, p.73).

La Esencia del Secreto de Empresa es ser una figura jurídica especial, que al serlo, la doctrina tiene por costumbre exponer las distintas posiciones ideológicas que explican su naturaleza jurídica. Es por ello que es de utilidad recordar la época de la Revolución Francesa en cuyo momento histórico se declaró el libre ejercicio de la actividad económica, que a su vez es el punto de partida la protección jurídica del Secreto de Empresa; lo cual tuvo mayor relevancia en la era de la información y con el avance de la comunicación telemática, la cual se ubica a principio de los años ochenta, en cuyo momento comenzó a ganar terreno el estudio de la naturaleza jurídica del Secreto de Empresa. Por ello, es conveniente abordar las teorías más importantes de su esencia, lo que implica observar como las distintas posiciones doctrinarias perciben o asumen al estudiado bien inmaterial.

En virtud de que han sido muchas las teorías que han tratado de explicar la naturaleza del Secreto Empresarial serán analizadas algunas de ellas entre las cuales encontramos:

a.- El Secreto de Empresa como Derecho de la Personalidad: De acuerdo con esta tesis, la cual la doctrina es constante en sostener que en la actualidad ha sido superada, el Secreto de Empresa es un derecho individual que está ligado al autor de este y es concebido como:

Un Derecho que surge con la propia persona y que con ella se extingue, y cuyo contenido se cifra en que los otros no invadan el ámbito secreto de una persona, no sólo cuando se trata de sentimientos y pensamientos íntimos (derecho a la intimidad de las personas físicas), sino también cuando su actividad se desarrolla en el mundo exterior como consecuencia de particulares relaciones con los demás (derecho al secreto industrial). En esta medida, se alude al derecho de toda persona a la intangibilidad de su propia esfera secreta. (Morón Lerma, E. 2001, p.94).

Actualmente asumir al Secreto de Empresa como un derecho personal ha sido descartado, ya que este bien inmaterial, no se constituye como un derecho fundamental de la persona, como lo es por ejemplo el Derecho a la libertad física o moral, por lo que resultaría vago acudir a este tipo de Derecho, por otro lado la violación del mismo no perjudica a la personalidad de su conocedor, sino que sus efectos son de orden patrimonial y porque además como señala Gómez Segade, J. (1974) "El Secreto Industrial no puede constituir un derecho de la personalidad porque puede ser objeto de negocios jurídicos; y como es sabido, los derechos de la personalidad son personalísimos y, por tanto, intransferibles." (p.70).

Previamente se afirmó que como Derecho de la personalidad el Secreto está indisolublemente ligado a un sujeto y en tal sentido, en aquellos supuestos en el que el titular del Secreto de Empresa y el creador del objeto de dicho bien inmaterial son sujetos distintos "no parece que la protección se articule a favor

de quien lo ha creado, en cuanto a obra explicitadora de su personalidad sino que aparece vinculada a quien ostenta legítimamente el disfrute económico de la invención”(Morón Lerma, E. 2001, p.95).

En la actualidad existen diversas razones por las cuales el Secreto de Empresa no ha sido asumido como un Derecho de la personalidad, pero examinar cada una de ellas de forma exhaustiva, permitiría concluir que dicho Secreto no es un derecho inherente a la personalidad, por lo que carece de practicidad y elocuencia asumirlo como tal.

b.- El Secreto de Empresa como Bien Patrimonial: El principal precursor de esta posición doctrinaria es el Derecho Alemán, y de acuerdo a esta tesis el Secreto de Empresa es percibido como un bien de carácter patrimonial autónomo, puesto que puede ser aprovechado por su creador o conocedor de manera independiente a la empresa, lo cual queda en evidencia en la práctica de la transferencia de tecnología, ya que el conocimiento o información objeto del Secreto es transmitido aunque este no desaparezca de la mente del cedente, sino que sencillamente renuncia a su uso en el futuro, por lo tanto no es transmitido como tal y lo que se trasmite es el derecho de disposición del mismo, pues se entiende que “en el caso del Secreto de Empresa hay un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial” (Fernández Sánchez, M. 2000, p.62). Si bien es cierto que sobre este bien recae un derecho subjetivo, esta posición no se ajusta a la esencia jurídica del Secreto de Empresa, razón por la cual ha sido desestimada por algunos.

c.- El Secreto de Empresa como Monopolio de Hecho: Una parte de la doctrina señala que la información no divulgada es un Monopolio de Hecho y que se constituye en una situación fáctica que no puede ser calificada de propiedad ni

de derecho, pues la persona natural o jurídica que dispone del objeto del secreto no es en si el dueño del mismo por no tratarse este de un bien susceptible de derecho de dominio, pues lo que verdaderamente existe sobre él es un monopolio de facto que se fundamenta en el secreto guardado por su conocedor quien en caso de violación pudiera ostentar a ciertos derechos que no guardan relación en si con los conocimientos técnicos. Por vía de consecuencia:

Si A dispone de ciertos conocimientos técnicos que explota bajo secreto, y B adquiere conocimientos de ellos (por trabajos propios, por ejemplo), ningún derecho le cabe ejercitar a A, quien no podrá impedir que B explote aquellos conocimientos en su propio provecho [...] La revelación de A de los conocimientos técnicos no importará transferencia alguna de derechos sobre los mismos, pues A no tiene tales derechos, y por tanto nada puede transmitir. Hasta tal punto es así, que si B no sujeta los conocimientos que le son revelados a los mismos recaudos que A o equivalentes- para mantener el secreto, en cualquier tercero que tenga acceso a ellos podría utilizarlos válidamente sin necesidad de incurrir en el gasto efectuado por B, sin que éste, ni A, puedan ejecutar reclamo alguno (si en el convenio entre A y B se hubiera establecido la obligación de confidencialidad, el primero sólo podría reclamar contra el segundo por incumplimiento del contrato en ese aspecto). En síntesis no existe 'cesión' de derechos sobre los referidos conocimientos técnicos, y menos aun puede hablarse estrictamente de venta de los mismos, que no es sino un caso particular de cesión de derechos sobre cosas. (Correa citado por Mitelman, C. 1999, p. 41).

El considerar que el Secreto de Empresa es una situación de monopolio se mantiene durante el periodo que dure el sostenimiento de su reserva, puesto que dicho bien procura a su poseedor un monopolio de facto y no de derecho, ya que los derechos de exclusiva que sobre el recaen, no le garantizan una protección jurídica por lo que su posición privilegiada le otorgan una exclusividad eminentemente vulnerable.

Básicamente concebir al Secreto de Empresa como un monopolio de hecho implicaría asumir que sobre el no recaen de Derechos Subjetivos, razón por la cual ésta tesis ha sido escasamente adoptada, debiendo tenerse en cuenta que además existe un ordenamiento jurídico, encabezado por el ADPIC en el que se le reconoce a su poseedor un conjunto de Derechos en los que se incluye la facultad de excluir a terceros de emplear el objeto de dicho bien, si es obtenido por medios ilegítimos, por lo que los titulares de los conocimientos no divulgados, tienen un Derecho *erga omnes* que les permite restringir, mediante diversos tipos de acciones, las conductas de los terceros que pretendan la colocación de esta información o conocimiento en el dominio público.

d.- El Secreto de Empresa como Derecho de Propiedad: Esta tesis es la teoría predominante en el Derecho Anglosajón. Según ella el Secreto de Empresa es un Derecho de Propiedad, lo cual ha sido constantemente reflejado en la jurisprudencia estadounidense y cuyos tribunales se han dado la tarea de preservar en aquellos casos en los que se ha hecho una comunicación no autorizada del conocimiento o información, que este genera, de acuerdo a esta perspectiva “(...) el derecho de propiedad encuentra su correlato en la obligación de los terceros de abstenerse de afectar la posesión que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través de actos de interferencia o apoderamiento no consentido”(Mitelman, C. 1999, p.45)

En los países en los cuales se sigue una tradición distinta a la del Derecho Anglosajón, no se le confiere al Secreto de Empresa un Derecho de Propiedad a su poseedor, pero no por ello se deja de reconocer el Derecho de exclusiva sobre él, mediante el cual se pueda defender de apropiaciones ilegítimas y por lo tanto es factible imponer sanciones de índole administrativa e incluso penal a quien divulgue sin autorización aquel conocimiento o información que se

mantenga en reserva, En el caso particular de Venezuela, el Secreto de Empresa está protegido, en caso de revelación no autorizada, mediante un sanción administrativa prevista por la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, aun cuando la finalidad de dicha Ley es la defensa de la Competencia y no que exista lealtad en la misma, lo cual sería materia de la competencia desleal. Cabe destacar que aun cuando se prevé tal protección, en los casos que han ocurrido de revelación de Secretos de Empresa no se ha aplicado sanción alguna a quien ha cometido tal acto por considerarse que no ha habido restricción a la libertad de competencia

c.- El Secreto de Empresa como Bien Esencialmente Económico: La propuesta de esta tesis, sostiene que el Secreto de Empresa, en esencia, es un bien económico con contenido y valor patrimonial, que no puede verse condicionado por tratarse, de una estrategia o ventaja competitiva para la persona o empresa que lleva a cabo actividades empresariales, industriales o comerciales. Así pues:

El Secreto se erige como un acto de iniciativa económica cuya naturaleza no puede descansar en parámetros heterogéneos cifrados en la posibilidad de que pueda ser explotado por uno o por muchos. El Secreto es un bien económico cuyo mas óptimo disfrute arranca en una decisión de su titular [...] El Secreto Empresarial responde a una concreta estrategia competitiva adoptada por su titular como la forma más optima de aprovechamiento económico de esa información. De ahí que el mantenimiento de una información en secreto, sin explotar o no inmediatamente explotable o agotable en un solo uso, puedan no sólo ser expresión de ese disfrute económico sino permitir a su titular, como concreta estrategia competitiva, reorganizar su unidad empresarial en función de esa información de la que dispone, aunque no la explote, pero que para él resulte valiosa. (Morón Lerma, E. 2001, p.125).

Considerar al Secreto de Empresa como un bien esencialmente económico le permite adecuarse al principio Constitucional de la libertad económica y sobre el cual se basa la Libre Competencia, y además deja perfectamente visible el vínculo existente entre éste y la disciplina del Derecho de la Competencia y más específicamente aun con el de la Competencia Desleal, la cual proporciona la función de dicho Secreto. Aun cuando, la revelación de los Secretos Empresariales, es un acto meramente desleal en la lucha concurrencial, en la que no debe dejarse de lado que el objeto de dicho bien, por tratarse de una creación ingeniosa del ser humano, que para ser percibido necesita del intelecto del mismo y que además tiene un carácter inmaterial que puede ser de orden industrial, comercial o empresarial, razón por la cual, tal esencia, si bien es práctica, deja de ser acogida mayoritariamente por la doctrina.

d.- El Secreto de Empresa como Bien Inmaterial: A lo largo del desarrollo del tema, se ha afirmado que la Propiedad Industrial, como especialidad jurídica integrante de la Propiedad Intelectual, está conformada por un conjunto de bienes de carácter inmaterial, que en sentido amplio deben ser distinguidos como entidades intelectuales que son percibidas a través del intelecto, los cuales a su vez son originados gracias a la actividad y capacidad creadora, creativa e ingeniosa del ser humano, quien en el desenvolvimiento de sus actividades pretende satisfacer necesidades de distinta índole, para lo cual recurre al uso, creación y mejoramiento de las cosas. En tal sentido el Secreto de Empresa representa uno de los bienes jurídicos que compone a la Propiedad Industrial y que, es esencialmente, un Bien Inmaterial, ya que es el resultado creativo de la mente humana, *Corpus Mysticun*, susceptible de ser plasmado o exteriorizado en un soporte material o *Corpus Mechanicun*.

En este orden de ideas es importante destacar que los Bienes Inmateriales presentan determinadas características, las cuales se describen a continuación:

1.- No es susceptible de ser objeto de un inmediato disfrute económico, por la sencilla razón de que como bien lo señala Gómez Segade, J. "...previamente necesita plasmarse en algo corpóreo" (1974, p. 75). El hecho de que se exteriorice materialmente, permite su disfrute espiritual, económico, y lo convierte en un objeto jurídico.

2.- La representación material del Bien Inmaterial es repetible de forma ilimitada, esto implica "...la posibilidad conceptual de la creación de un número indefinido de ejemplares" (Morón Lerma, E. 2001, p.113). La repetibilidad del Bien Inmaterial comprende también, que su esencia no se agote o se vea afectada, incluso, no impide que le siga brindando a su titular los beneficios para los cuales fue creado.

3.- La especial naturaleza del Bien Inmaterial le permite la posesión y goce simultaneo por parte de varios sujetos, lo cual deviene del hecho de que dicho bien es repetible en un número indeterminado de ejemplares y es por ello que se dice que es:

Intemporal, ubicuo e inconmensurable, puesto que, sin que se altera su esencia, puede ser percibido a voluntad por un número indefinido de sujetos, sin vinculación de tiempo ni espacio, sin más limitaciones que las derivadas de los soportes materiales en los que la creación se exterioriza. (Morón Lerma, E. 2001, p. 113).

4.- El bien Inmaterial es un bien económico con contenido y valor patrimonial por lo que:

La abstracción, circulabilidad y repetibilidad del bien inmaterial permite su configuración como algo con entidad propia e independiente que sobrevive al autor y al medio material de exteriorización, siendo ilimitadamente reproducible. En efecto el bien inmaterial admite múltiples reproducciones a las que, a la vez trasciende, resultando, pues ontológicamente independientemente de todas ellas. (Morón Lerma, E. 2001, p. 113).

En coherencia con lo expresado por la autora, previamente citada, y dado que el Bien Inmaterial se caracteriza por ser repetible en un número indeterminado de ejemplares, donde cada repetición es independiente entre sí, sin que además se agote su esencia, le permite a su creador o poseedor su continuo goce, en lo que se incluye su explotación con fines lucrativos o económicos.

5.- Los Bienes Inmateriales tiene una forma especial de tutela, que los convierte en objetos de Derecho, los cuales pueden ser Derechos de Exclusiva o absolutos, para el caso de la Propiedad Intelectual o Derechos Subjetivos, no absolutos, para aquellos intereses con valor económico de la empresarial.

En cuanto a los Derechos sobre los Bienes Inmateriales, en los que suelen circunscribirse a los Derechos de Autor y a los de Propiedad Industrial, se caracterizan por "(...) atribuir un derecho de exclusión *erga omnes* a su creador (rectius, a su titular)" (Morón Lerma, E. 2001, p. 118). En virtud del Derecho de Exclusiva que recae sobre los Bienes Inmateriales, es lo que le permite a su titular prohibir su explotación por parte de terceros sin la debida autorización. Al respecto, hay quienes sostienen que el Secreto de Empresa no es un autentico Bien Inmaterial ya que "(...) ni interesa, ni conlleva la atribución de un derecho

absoluto sobre el mismo.” (p. 118). En razón de tal objeción la misma autora señala que:

La doctrina admite la consideración del Secreto Empresarial como bien inmaterial, aunque no lleve aparejado la concesión de un derecho de exclusiva y postula la **atribución a su titular de un derecho subjetivo no absoluto** sobre el mismo, cuya naturaleza es de carácter patrimonial o simplemente la de los derechos sobre bienes inmateriales. De hecho, incluso se califica al Secreto como un derecho absoluto incompleto, expresión que cierra cierta antinomia. (p. 121).

Aun cuando, son muchos los autores que le han negado al Secreto de Empresa el carácter de Bien Inmaterial, toda vez que no se adecua, a las particularidades que presentan este tipo de bienes, es importante resaltar que el Secreto “(...) al igual que los demás bienes inmateriales es una idea fruto de la mente humana, que se plasma en objetos corpóreos (formulas, esquemas, diseños, apuntes etc.)” (Gómez Segade, J. 1974, p. 83).

Otras de las razones por las cuales se niega que la naturaleza jurídica del Secreto de Empresa es ser un Bien Inmaterial, radica en el hecho de que el titular del mismo no dispone de un Derecho Absoluto, es decir de un Derecho de Exclusiva, y que el Derecho que tiene sobre el mismo perdurará en la medida en que se mantenga la reserva, pero en tal sentido Gómez Segade, J. (1974), expresa que:

En la actualidad hay una serie de bienes inmateriales que no están protegidos por un derecho de exclusiva. Un ejemplo típico es el Secreto Industrial. Pero lo mismo ocurre, por lo demás, con otros bienes inmateriales como la forma distintiva (Ausstattung o get up) o la empresa. Por esto si bien es correcto afirmar que el derecho de patente o el derecho sobre un modelo son de derechos de exclusiva, no es exacto sostener in genere que los derechos sobre bienes inmateriales son derechos de exclusiva. (p. 83).

En definitiva y en sentido técnico jurídico, se concluye que la naturaleza o la esencia jurídica del Secreto de Empresa es ser un Bien Inmaterial, percibido como una creación de la mente humana que se hace perceptible a través de los sentidos y que es utilizable en las relaciones sociales en la medida en que se exteriorice en soportes materiales (*Corpus Mechanicun*), el cual es repetible sin que esto agote su esencia, con lo cual le permite que sea poseído por tantos sujetos como número de repeticiones exista y aun así su titular o creador puedan seguir obteniendo el goce o disfrute para el cual fue creado. Además dicho Bien Inmaterial de carácter empresarial, industrial o comercial es susceptible de tutela jurídica siempre que el ordenamiento jurídico pertinente y adecuado lo reconozca como un bien. Por ende, es objeto de Derecho Subjetivo y logra así tener carácter patrimonial, lo que se traduciría en la capacidad de obtener un valor económico, en la medida que pudiese ser objeto de tráfico en el mercado. En este orden de ideas Fernández Sánchez, M. (2000) expresa que:

El carácter de ser tutelable jurídicamente se refuerza aun mas si tenemos en cuenta que es un bien susceptible de ser poseído simultáneamente por una pluralidad de personas. El ordenamiento jurídico debe proteger el efectivo dominio del mismo, pero no lo hace concediendo un derecho de exclusiva, sino a través de las normas represoras de la competencia desleal. (p. 62).

Es razonable que la autora previamente citada sostenga que la tutela jurídica del Secreto de Empresa se oriente a ser reforzada mediante una ley que reprima a la Competencia Desleal, puesto que no sólo la violación de dicho secreto es un acto desleal entre competidores sino que además, en el Derecho Español y para la época en que fue promulgada la Ley de Competencia Desleal ya el Código Penal, establecía una sanción para el Delito pertinente. Pero en el Caso de Venezuela, a la fecha, se comprende en que consiste el mencionado delito de

Revelación de Secreto de Empresa, pero se carece no sólo de la inclusión del bien dentro del marco jurídico de la Ley de Propiedad Industrial, sino que además en el ordenamiento jurídico interno no existe una Ley con normas represoras de la competencia desleal que fomenten la lealtad entre competidores y que sea distinta a la ley de Defensa de la Competencia como lo es la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, en cuyo artículo 17 se prevé la Revelación de Secretos Industriales como un acto de Competencia Desleal, que tiende a eliminar competidores, pero que no ha sido motivo suficiente para acarrear una sanción administrativa, toda vez que, y como ya se ha señalado en oportunidades anteriores, al no desestabilizar las estructuras del mercado y al no restringir la libre competencia, tal revelación no es objeto de sanción alguna.

La realidad en la cual se encuentra inmerso el Secreto de Empresa en el ordenamiento jurídico venezolano es muy distinta a la que se refleja en el Derecho comparado y más específicamente aun en el Derecho Español, pero no por ello se puede dejar de asegurar que la Naturaleza Jurídica del Secreto es ser en esencia un Bien Inmaterial de carácter comercial, industrial o empresarial sobre el que recaen Derechos Subjetivos y de Exclusiva, por presentar su objeto las características propias de este tipo de Bienes.

2.- Elementos del Secreto de Empresa:

Estimada la Naturaleza Jurídica del Secreto de Empresa y el haber concluido que la esencia de éste es ser un Bien Inmaterial, no sólo porque cumple con las características propias de éste tipo de bienes sino porque además se trata de una creación de la mente humana que puede ser plasmado en un objeto corpóreo, en cuanto a esta característica en particular se configura como una

posibilidad, mas no es un deber ya que dependerá del grado de reserva que se pretenda mantener y del propio objeto material que conforma a dicho Secreto.

Ahora bien, así como existe discrepancia en la doctrina en cuanto al termino que debe emplearse para referirse al Secreto de Empresarial, puesto que, como ya se ha dicho, algunos autores para referirse a él lo denominan Secreto Industrial, mientras que otros lo hacen bajo el término de Secreto Comercial y algunos hablan de Secreto de Fábrica e incluso de Know How, ocurre de igual modo con las características o requisitos que dicho bien debe presentar para que sea considerado como conocimiento o información reservada y para que a su vez sea susceptible de tutela legal. Así pues, un importante sector de la Doctrina considera que el Secreto Empresarial debe presentar ciertas características para que se constituya como tal y estas son: a) Carácter oculto, b) Voluntad de mantener en reserva el secreto (elemento subjetivo), y c) Interés en el mantenimiento del Secreto (elemento objetivo). Tales características los cuales encuentran su fundamento legal en el Artículo 39, 2 del ADPIC, el cual reza:

Artículo 39, 2.- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

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

Debido a la discrepancia existente entre los elementos del Secreto de Empresa y a efectos del desarrollo del tema planteado se analizará aquellas características que han sido constantemente estudiadas por la doctrina, acogidas por la jurisprudencia y que ya han sido mencionadas pero no sin antes destacar que, entre tales elementos, puede considerarse que el más importante de todos, y que no es considerado como tal es precisamente la información, el conocimiento, es decir el objeto del Secreto Empresarial, ya que sin la existencia de este, no hay secreto, por lo que "...es necesario que exista ese conocimiento, o al menos la facultad de acceso o disponibilidad de la información" (Riofrío Martínez- Villalba, J. 2012, 9.2).

Evidentemente el objeto del Secreto Empresarial es el elemento esencial para que pueda decirse que este existe y que puede estar constituido por ejemplo, en información o conocimiento, el cual a su vez puede tratarse de, un proceso, procedimientos, datos de prueba, lista de clientes, características o finalidades de productos, entre otros. Es importante destacar que en aquellos países en los que el ordenamiento jurídico que contemplan en sus leyes a la Propiedad Industrial y tutelan al Secreto de Empresa, establecen un listado enunciativo y no taxativo de los posibles cosas sobre las cuales puede recaer el Secreto de Empresa, toda vez que "...podrá ser secreto el conocimiento que tenemos sobre una cosa o un procedimiento, pero nunca la cosa o procedimiento en sí mismos. Las cosas, los procedimientos o datos constituyen tan sólo el objeto del secreto." (Gómez Segade, J. 1974, p. 90)

Son Características esenciales para la existencia del Secreto de empresa las siguientes:

a.- El Carácter Reservado u Oculto del Secreto de Empresa: En un sistema donde la economía de mercado posee como pilar fundamental y constitucional la libre competencia, que lejos de ser perfecta, encuentra sus límites en la Ley, el Secreto de Empresa es susceptible de ser empleado por terceros de forma lícita o ilícita, es por ello que el empresario o su conocedor debe mantener la reserva del mismo la cual debe ser relativa y no absoluta, asegurando de éste modo el progreso técnico y evitando que en caso de pérdida humana del poseedor, creador o incluso de su conocedor se desvanezca con él el objeto del Secreto, pero sin prescindir por ello de su protección. El carácter oculto implica que el contenido del objeto del Secreto sea, reservado u oculto, es pues, indispensable que para su existencia y protección no sea público, sea desconocido por la mayoría, pero que a su vez pocas personas tengan acceso o lo conozcan con exclusividad si se quiere, por lo cual se sostiene que:

El carácter reservado de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al poseedor de los mismos: dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen. Si bien la falta de divulgación se configura como el eje sobre el que se sustenta la construcción del Secreto Empresarial, esta reserva no ha de ser absoluta. Así el carácter de oculto no desaparece por el hecho de que alguno de los elementos del Secreto sea conocido aislada o individualmente o incluso en el supuesto de que aun siendo conocido en su totalidad se siga ignorando su empleo por el competidor. (Morón Lerma, E. 2001, p.49).

El carácter reservado es esencial e implica el desconocimiento por parte de terceros, principalmente de terceros-competidores, lo cual está directamente vinculado con la falta de divulgación, la que se constituye en el eje principal sobre el que descansa la construcción del Secreto de Empresa, pues le permite a su poseedor tener una posición privilegiada frente a sus competidores, quienes precisamente lo desconocen.

La reserva, como se ha dicho en párrafos anteriores, que se tiene del Secreto de Empresa no debe ser absoluta, se requiere tan sólo un grado de reserva suficiente del conocimiento o información del objeto de protección, para que no sea generalmente conocido y que además el acceso a éste no sea fácil. Aun así pueden poseerlo varios sujetos en forma simultánea sin ser del dominio público. Ahora bien, la problemática puede presentarse una vez que se pretenda precisar cuántas y qué personas puedan tener acceso a dicho objeto sin que exista una divulgación del Secreto, por lo que el círculo de personas, el cual, debe determinarse:

Con arreglo a un criterio mixto, consistente en combinar el número de sujetos que lo conocen (criterio Cuantitativo) con la cualidad de competidores del titular del secreto y por tanto, interesados también en el mismo (criterio cualitativo). En este sentido, el conocimiento del Secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse por tanto, objeto de protección (morón Lerma, E. 2001, p. 50)

El conocimiento se considera que es Secreto siempre que los terceros que estén interesados no puedan disponer de él o conocerlo, ya sea de una parte esencial de su totalidad o del producto final de la interacción de sus partes. En este orden de ideas cabe destacar que si la información o conocimiento que conforman al Secreto de Empresa es conocido por determinadas personas, no pierde su carácter de reservado si las mismas han sido sometidas previamente a un acuerdo de confidencialidad con el que se vean obligados a cumplir un deber legal de reserva respecto a los conocimientos a los que se ha tenido acceso o que han sido adquiridos.

En materia de reserva del Secreto de Empresa, es importante que el acceso al mismo no sea fácil, lo que equivale a decir que no debe ser libremente accesible, sin dificultada y esfuerzo, por lo que resultaría lícito si un competidor lo conoce mediante estudios e investigaciones independientes que tengan como fin descubrir las particularidades del mismo y aun así el carácter secreto del objeto no desaparece, por lo que:

Una información se convierte en notoria cuando es fácilmente accesible para cualquiera que esté interesada en conocerla (generalmente un competidor), sin que se requiera para su obtención y/o combinación, un particular esfuerzo cualitativo-experiencia, conocimientos – o cuantitativo – de inversión, en tiempo o costes-. Esta reflexión preside el enjuiciamiento de la idoneidad de la información para ser considerada confidencial, de forma que un mismo conocimiento puede constituir un secreto en virtud de la dificultad de su adquisición (por ejemplo un listado de clientes es confidencial o reservado, sino puede ser obtenido mediante la simple consulta de una guía telefónica, de repertorios profesionales, etc). En suma, la información permanece secreta siempre que no sea fácilmente accesible o su adquisición resulte especialmente costosa. (Morón Lerma, E. 2001, p.53)

De lo hasta ahora expuesto se desprende que del carácter reservado u oculto que se le otorgue al Secreto de Empresa depende su valor y su protección legal, aunque esta última requiere de la existencia de los otros elementos, pero se deja claro que si es divulgado o se hace público por caer en el dominio de este tal y como expresa Riofrio Martinez-Villalba “...cesa la obligación de guardar secreto porque, ha desaparecido el objeto de la obligación” (2008, p.2).

b.- Voluntad de Mantener El Secreto, Elemento Subjetivo: El aspecto de la confidencialidad debe partir de la convicción por parte de su titular de mantener oculto el objeto del Secreto de Empresa, de tal manera que haya intención de guardarlo y se tomen por su parte las medidas pertinentes para

que así evitar su uso indebido por parte de terceros que lo conozcan o que estén vinculados con él. El punto álgido de este elemento se encuentra en el hecho de conocer si es necesario que la voluntad de la reserva por parte del poseedor debe ser manifiesta o por el contrario basta con que esta sea interna o tácita, y aun cuando algunos autores apoyan esta tesis, es de mayor aceptación aquella en la que el empresario, creador o titular del Secreto establece en forma expresa su voluntad de mantener confidencialidad del mismo como elemento implícito del carácter reservado u oculto del Secreto, y es por ello que:

Para poder hablar del carácter de secreto debe ocurrir el elemento subjetivo de la voluntad del titular manifestada externamente. Esta manifestación se puede hacer de distintos modos como pueden ser la introducción de una cláusula contractual que manifieste que este carácter, instrucciones orales, notas que acompañen a dibujos, planos o documentos que incorporen el objeto del secreto entre muchas otras maneras.

El Secreto de Empresa sólo será susceptible de protección cuando se hayan tomado las medidas necesarias y pertinentes para preservar su reserva, lo cual equivale a decir que se exige la voluntad expresa por parte de su titular de mantener el Secreto, pero debe dejarse claro que no todo conocimiento o información debe estimarse para su tutela jurídica, ya que existen:

Hechos o procedimientos descritos en libros antiguos cuya existencia ha caído en el olvido en principio son desconocidos, pero no secretos. No hay un sujeto poseedor de dichos saberes ocultos que tengan interés en impedir su conocimiento por parte de terceros. Las cosas que alguien conoce sin deseo de impedir que otras lo conozcan no constituyen Secreto. La casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se constituya la figura del secreto industrial. La persona que desee proteger su secreto industrial deberá manifestar claramente su voluntad en tal sentido. (Gómez Segade, J. 1974, p. 223).

La voluntad de preservar el Secreto requiere manifestación expresa y queda claro que no es suficiente la existencia de una voluntad interna de mantener ocultos cierta información o conocimientos objeto del Secreto. De allí que este elemento sea considerado uno de los pilares fundamentales para su existencia. Tal manifestación debe provenir del conocedor, poseedor o titular de dicho bien inmaterial, independientemente de que este sea una persona natural o jurídica, sólo que en el caso de esta última tal y como sostiene Gómez Segade, J. "...tendrá que hacerse a través de sus órganos representativos" (1974, p.234).

En virtud de que doctrinalmente existe acuerdo en considerar la existencia del elemento subjetivo para proteger al Secreto de Empresa dicha voluntad debe estar:

Directamente vinculada [...] a la necesidad de que se adopten medidas de seguridad complementarias enderezadas a robustecer esta decisión de impedir la divulgación del mismo. En este Sentido, suelen arbitrarse persiguiendo la protección tanto del exterior (controles de seguridad, ocultación de elementos secretos visibles), como del interior (restricción de posibles depositarios del secreto a los estrictamente necesarios por su función en la organización empresarial, introducción de códigos de acceso, advertencias adecuadas sobre los soportes). Así se revelan especialmente oportunas cuando se trata de medidas de control que permitan advertir y acreditar la voluntad tácita de conservar la información del Secreto. (Morón Lerma, E. 2001, p. 70).

La existencia del Secreto de Empresa y su tutela penal, depende en gran medida de la voluntad de su conocedor de mantenerlo en reserva, lo cual no solo se refleja mediante su manifestación expresa de que su objeto no debe ser divulgado, sino además tomando las decisiones y aplicando las medidas de seguridad necesarias y pertinentes para su resguardo.

c.- Interés en el Mantenimiento del Secreto, Elemento Objetivo: El elemento objetivo del Secreto de Empresa implica el interés que este tiene o representa para la empresa y está constituido por:

El valor competitivo, esto es, por la ventaja de la que goza la empresa poseedora de la información frente a las que carecen de ella. Esta ventaja que la información ofrece supone una mejora en el desarrollo de la empresa y por tanto, una mejora en el desarrollo de la empresa y, por tanto, una mejora que resulta proyectable a cualquiera de los sectores que integran la actividad empresarial, técnica, comercial u organizativa. Esto es, lo que persigue el poseedor de la información al mantenerla en secreto, es maximizar todo lo posible su valor. (Morón Lerma, E. 2001, p.55).

El Secreto de Empresa tiene un valor competitivo que existe gracias a la reserva que se tenga de éste, es por ello que es de suma importancia que su poseedor este enfocado e interesado de mantenerlo oculto, ya que es un instrumento sobre el cual se establece su capacidad competitiva en el mercado frente al resto de los competidores, colocando a su titular o conocedor en una situación competitiva ventajosa y privilegiada. Sin embargo, es difícil determinar si tal situación favorecida ha sido alcanzada precisamente sobre la base del Secreto por lo que:

La interpretación o ponderación de dicho interés económico debe articularse bajo criterios objetivos en función de la capacidad o ventaja competitiva de la información que no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos, esto es, en relación con el resto de empresarios competidores, sino en términos relativos, en atención a las estrategias o actuaciones que en particular permite realizar a su titular, y que sus competidores no pueden realizar ni prevenir o neutralizar por anticipado o inmediatamente. (Morón Lerma, E. 2001, p. 57).

El valor económico que comprende el Secreto de Empresa debe ponderarse de acuerdo a las particularidades propias de la información o conocimiento que este comprenda ya que se trata de un valor referencial y que puede diferir de un titular a otro quien en base a ello puede orientar la actividad económica que desarrolla para que pueda resultar beneficiosa. Sin duda, el Secreto de Empresa, por el valor competitivo que comprende, le proporciona a su titular una ventaja competitiva y su divulgación o revelación implica la pérdida de un activo empresarial, de allí que es de suma importancia establecer su protección legal.

En consecuencia, de lo hasta ahora expuesto, se comprende que para que una información o conocimiento tenga interés jurídico, como Secreto de Empresa requiere la constatación de tres elementos, como lo son: Ser confidencial, la voluntad manifiestamente expresa por parte de su titular de mantener la reserva y, por último, pero no por ello menos importante, que comprenda un valor económico que le permita a su poseedor tener una ventaja competitiva en el mercado. Así pues el Secreto de Empresa que tenga tales características requiere de protección legal y de tutela penal, ante la posibilidad de ser revelado o divulgado para no perder este modo su carácter oculto.

3.- Tipos de Secretos de Empresa:

Cuando se analizó la definición de Secreto de Empresa, se pudo observar que existe una terminología que varía de acuerdo a la experiencia que cada país tenga en relación con el conocimiento o a aquella información que no ha de ser divulgada; pero más allá de si es pertinente o no hacer uso de un termino omnicomprendivo, es menester comprender que el Secreto de Empresa es el género que abarca o comprende otras subclases o especies de secretos que son

de igual modo de carácter industrial, comercial o empresarial, entre los cuales encontramos las siguientes categorías:

a.- Secretos Industriales:

El Secreto Industrial representa una forma especial del Secreto Empresa y su objeto está constituido por informaciones o conocimientos técnicos que generalmente consisten en procedimientos de fabricación, reparación, mantenimiento, prácticas para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, que le permite a la empresa asegurar su productividad y su nivel de competitividad de allí el especial interés de mantenerlos en reserva, desde esta perspectiva a dicho secreto debe percibirse como:

Información relativa a la fabricación de un determinado producto, a la aplicación de un determinado procedimiento, a la producción y prestación de un determinado servicio o la concepción, composición, propiedades, características, aplicaciones utilización...de un producto o servicio, a la organización, mantenimiento y optimización de una planta o instalación industrial de un proceso de fabricación o de una máquina...y, en fin, en cualquier información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad económica. (Massaguer, J. 1999, p. 385).

Los Secretos Industriales, como una especialidad jurídico-intelectual del Secreto de Empresa, se refiere al conocimiento o información que está vinculado al sector técnico industrial de una empresa o industria, que dependiendo de la particularidad de su objeto puede recibir protección a través de una modalidad de Propiedad Intelectual, que por lo general, el empresario opta por aquel que otorga la patente de invención, y desde la perspectiva del objeto de dicho bien puede decirse que este "(..) Versa sobre ideas, productos o procedimientos

industriales con valor competitivo, coincidiendo en parte con la materia propia de los Derechos de Propiedad Industrial” (Morón Lerma, E. 200, p.366).

En tal sentido una información o conocimiento puede gozar de de manera simultánea de la tutela que le proporciona el Secreto o el sistema de protección de las creaciones intelectuales, por lo que se sostiene que ambos sistemas además de compatibles son complementarios y tienen en común fomentar, estimular y promover la innovación tecnológica, la investigación, la creatividad y el desarrollo.

Ahora bien, existen innumerables razones por las cuales se desestima la opción de protección de la información o del conocimiento mediante los derechos de Propiedad Industrial, tales como: carecer de medios financieros para la obtención y manteniendo de la patente, costear los gastos de la solicitud de la patente en tantos países como sea necesario, la longevidad propia de la tecnología en cuestión o simplemente por las políticas propias de la empresa, por lo que es imperante la consideración de la tutela de protección del conocimiento mediante el Secreto Industrial.

De manera general, lo que conforma al Secreto de Empresa es información o conocimiento que recae sobre una cosa, que de acuerdo a la naturaleza de la misma podrán constituirse en Secreto Industrial los siguientes objetos:

1.- Descubrimientos Científicos: Los Descubrimientos Científicos pueden constituirse objeto del Secreto Industrial, pero para ello se debe abordar un concepto válido de los mismos desde la óptica de la Propiedad Industrial por lo que puede decirse que se trata de “(...) el reconocimiento de algo hasta ese momento desconocido para el hombre, pero que no se sustancia en una regla

técnica concreta razón por la cual tradicionalmente se le viene negando la protección a través del sistema de patentes.” (Morón Lerma, E. 2001, p. 369).

En virtud de que el descubrimiento científico, a priori parece quedar desprovisto de tutela con lo cual se deja de lado del mandato constitucional que promueve las condiciones favorables para el progreso tanto social como económico que se subordina al fomento de la investigación, al avance y desarrollo tecnológico, es adecuado conocer la conveniente reconducción de la protección de los Descubrimientos Científicos mediante el requirente del Secreto Industrial, como una de las especies del Secreto de Empresa.

Debe tenerse en cuenta, que el Descubrimiento Científico se trata de algo que es desconocido para el hombre hasta un momento dado, pero resulta que para su hallazgo, suele ser el resultado de una considerable inversión no sólo de dinero, sino también de esfuerzo, trabajo e incluso del empleo y manejo de ciertos conocimientos indispensables para su obtención, por lo cual es inaceptable su falta de protección, ya que en ausencia de esta se estaría colocándolo en una posición en que puede ser apropiado sin esfuerzo alguno por parte de los competidores empresarios, por lo que su reserva parece ser el medio más adecuado para su tutela, incentivando así el desarrollo de futuros descubrimientos y por qué no de invenciones.

Los Descubrimientos Científicos, sin duda, pueden ser objeto del Secreto Industrial, sin embargo algunos ordenamientos jurídicos, tales como el Derecho Francés, el Italiano y el Español exigen que este tenga una inmediata y directa aplicación industrial, es decir, que tenga vinculación al sector técnico industrial de la empresa, pero hay quienes sostienen que puede igual recibir tutela jurídica del Derecho Penal prescindiendo del requisito de la industriabilidad siempre y

cuando "(...) se haya llevado a cabo en el ejercicio de la libertad económica y, en esa medida, en conexión con la actividad de una empresa." (Morón Lerma, E. 2001, p. 377).

Indiscutiblemente que, aquello el ser humano halle mediante el empleo de sus conocimientos y la inversión de distintos recursos, pero que para el momento del hallazgo haya sido desconocido para él, puede ser protegido mediante su reserva, es decir, a través del Secreto Industrial.

2.- Las Invenciones: Las invenciones pueden ser percibidas como soluciones técnicas a un problema o necesidad concreta, para lo cual el ser humano aplica su ingenio sobre las fuerzas de la naturaleza animada o inanimada, por lo que sencillamente se trata de:

La idea que tiene una persona acerca de cómo disponer o combinar una materia o energía determinada para que, mediante la utilización o el dominio de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, proporcionando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces. (Morón Lerma, e. 2001, p.378).

En la economía globalizada a la que pertenece el mundo de hoy, las invenciones tienen una particular importancia y se constituye en la pieza central para el desarrollo tecnológico y el incremento de la competitividad de la economía de las sociedades altamente tecnificadas e incluso de aquellas que están en vías de desarrollo, razón suficiente para gozar de un sistema de protección que le otorga el ordenamiento jurídico vigente, el cual exige ciertos requisitos para que efectivamente una invención pueda ser objeto de patente, los cuales son: la novedad, actividad y/o altura inventiva y susceptibilidad o aplicabilidad industrial. En este sentido, lo que debe observarse, es si pueden las invenciones

constituirse en el objeto del Secreto Industrial, y sin lugar a dudas, tal tesis es absolutamente favorable, ya que de no admitirse las soluciones técnicas carecerían de tutela jurídica hasta tanto no obtenga la protección que otorga la concesión de la patente, por lo que:

Si las invenciones patentables no pueden disfrutar de la tutela del secreto, durante la fase de preparación y experimentación, en la que no resultan amparadas por la ley de patentes justamente por no haber logrado todavía su perfeccionamiento y aplicabilidad industrial, se verán privadas de cualquier suerte de tutela que garantice la exigida reserva para la posterior solicitud de patente, una vez finalizado el proceso investigador y alcanzados los requisitos de patentabilidad. Al respecto, la tutela del Secreto Industrial coarta la posibilidad de que la invención sea usurpada y disfrutada por otro, hasta que resulte concluida de manera definitiva. (Morón Lerma, e. 2001, p.382).

El mantener en reserva una creación que consista en una solución técnica, que cumpla o que esté por alcanzar las condiciones objetivas de patentabilidad, permite garantizar su protección hasta tanto pueda ser realizada la solicitud de patente, cuyo sistema se caracteriza por ser potestativo, riguroso, rígido y con abundantes exigencias, por lo que frente a este el Secreto Industrial se configura como el medio idóneo de tutela que le garantice su protección.

2.1.- Inventiones Biotecnológicas: En la vanguardia de las invenciones biotecnológicas, los microorganismos y la ingeniería genética son factores de suma importancia que involucran aspectos como la investigación y desarrollo, para los cuales se realizan inversiones de alto costo y que tienen un papel preponderante para la industria química, farmacéutica, de la alimentación y del ambiente. Es por ello que sobran las razones por las cuales este campo exige una adecuada protección y tutela, en la que, en muchos casos, la patentabilidad de este tipo de invenciones no es la más adecuada

Existen varios tipos de invenciones a las que se le denomina biológicas pero básicamente todas tienen en común el objeto, el cual es el material biológico o materia viva que puede tener origen vegetal, animal o humano, por lo que las "(...) las manifestaciones de estas invenciones son tanto las formas de vida superior (animales y plantas), como los microorganismos o los fragmentos de ADN." (Morón Lerma, E. 2001, p.393).

La tendencia normativa, a nivel mundial, está orientada hacia la no patentabilidad de aquellas invenciones que involucren materia biológica, a excepción de los procedimientos microbiológicos o productos obtenidos por dichos procedimientos. Ejemplo de ello se ve reflejado en el Convenio de Múnich y las Leyes de Patentes Europeas, que de manera expresa prohíben el patentamiento de la materia biológica, lo que pudiera desincentivar el desarrollo industrial en esa área. No son patentables las invenciones biotecnológicas que comprendan variedades vegetales, razas de animales y procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales, lo que quiere decir en forma resumida que aquellas invenciones que tengan por objeto materia viva no pueden recurrir a la protección de la patente.

En virtud de que la premisa, mundialmente establecida, es que no puede la materia viva ser objeto de patente, deberán analizarse las condiciones objetivas de patentabilidad del sistema clásico de patentes, que además son las exigidas para su concesión y observar de forma breve como repercuten en el área de las invenciones biotecnológicas:

a.- *La Novedad*: La perspectiva que se tiene de la materia viva es que siempre ha estado presente en la naturaleza por lo que carecen de novedad, y su obtención

no implica la creación de algo nuevo y su hallazgo es sencillamente catalogado como un descubrimiento o invención carente de novedad por existir en estado natural. Aun así, se considera que esto no es razón suficiente para negar una patente sobre tal invención si lo que se reivindica es obra de su creador y para su obtención se requiere obligatoriamente de su intervención al menos este ha sido el criterio reiterado y admitido por la Oficina Española de Patentes, para la patentabilidad de microorganismos u otra materia viva que se encuentre en la naturaleza, ya que se considera que "(...) tal materia ya no es catalogada sin mas de forma automática como un mero descubrimiento o una invención carente de novedad, por el mero hecho de preexistir en estado natural" (Morón Lerma, E. 2001, p. 397.). En tal sentido, puede decirse que si este ha sido el criterio que le ha permitido a los microorganismos obtener una protección mediante la patente aun cuando se trata de materia viva, el resto de ella debería correr con la misma suerte.

b.- *La Exigencia de Aplicación Industrial*: En cuanto a este requisito que es exigido para otorgar una patente, en el caso particular de los microorganismos, la tendencia se ha inclinado en denegar la solicitud de patente que no mencione o indique la función en si del producto, lo cual ha tenido mayor ímpetu en la patentabilidad de Secuencias Genéticas del ser Humano, es decir la identificación de Secuencias de su ADN. Tal negación se ha basado en la doctrina aplicada por la Oficina de Patentes Norteamericana, al denegar las diversas solicitudes presentadas por el *National Institute of Health*, en la cual se solicitó en su oportunidad la reivindicación de "(...) 2412 secuencias de ADN, correspondiente a mas de 300 genes activos en el tejido cerebral humano, puesto que la **función biológica** in vivo de los genes o sus proteínas codificadas eran desconocidas en gran medida" (Morón Lerma, E. 2001, p.410).

De la interpretación en contrario de lo expuesto por la citada autora, se entiende que una patente solicitada puede ser otorgada si la reivindicación, versa sobre una invención que consista en un fragmento o secuencia de ADN, cuya función sea conocida. Esto se debe a que el requisito de Aplicación Industrial, implica que el objeto de dicha invención patentable debe ser susceptible de fabricación o utilización en cualquier clase de industria por lo que la misma autora sostiene que:

Debe reclamarse la exigencia de utilidad de la invención, que, aunque no se halle expresamente prevista o mencionada como requisito autónomo [...], puede deducirse tanto del propio concepto de invención como de la necesidad de que esta sea utilizada en la industria. En razón, pues debe denegarse la patentabilidad de aquellas secuencias genéticas cuya función se desconozca." (2001, p.411).

Considerando que conceder una patente implica admitir un monopolio legal al otorgarlo sobre una secuencia de ADN humano, cuya función se desconoce, implicaría entonces que quien pretenda investigar sobre la misma deberá contar con la licencia respectiva, lo cual de algún modo, entorpecería la investigación y desarrollo en dicha área, pero es que además, no debe dejarse de lado que el genoma humano y su respectivo ADN son patrimonio común de la humanidad, razón suficiente para considerar que la protección más beneficiosa es su reserva, lo cual es viable mediante la tutela que otorga la figura del Secreto Industrial.

c.- *La Exigencia de Repetibilidad y Descripción Suficiente de la Invención:* La repetibilidad es una exigencia para la concesión de la patente sobre una invención e implica que esta debe estar bien descrita en la solicitud, de modo tal que la exposición misma permita que una persona versada en la materia pueda ejecutarla o ponerla en práctica, por lo que:

La repetibilidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para posibilitar la utilización de la invención por parte de un tercero. Ciertamente, en las invenciones de la naturaleza inerte, la única vía de utilizar la invención es la descrita por el inventor; en este sentido, la repetibilidad se revela como un requisito imprescindible de la utilidad en la invención. Por el contrario; en las invenciones de la naturaleza viva, la utilización de la invención puede lograrse por vías distintas de las descritas por el inventor. (Astudillo Gómez, F. 2004, p.263).

Se comprende que para las invenciones inanimadas se exija que pueda ser esta repetible, pero en el caso de la materia viva tal requisito debe ser replanteado, por ser la materia biológica algo vivo que está en constante evolución, por lo que su repetibilidad no es segura o puede ocurrir que:

El nuevo ente suele ser autorreplicante, de tal forma que se reproduce por sí mismo, sin necesidad de repetir el procedimiento patentado, simplemente por procreación natural o aislada; o bien, simplemente, porque las generaciones subsiguientes al material biológico protegido puede sufrir mutaciones derivadas de la reproducción o multiplicación y, con ello, no ajustarse al tenor de la descripción formulada en el documento de patente. (Morón Lerma, E. 2001, p.421).

Evidentemente existen excepciones de patentabilidad tanto en el caso de las variedades vegetales como en la raza de animales, por lo que las invenciones biotecnológicas que recaen sobre materia viva, deberán pretender su tutela fuera del sistema de protección conferido para las patentes. En el caso específico de las razas de animales, éstas no pueden ser patentadas mientras que el animal en sí puede ser objeto de patente tal y como se evidencia en el caso del oncomouse (Oncorotón o Ratón de Harvard) el cual es:

Un tipo de ratón de laboratorio que ha sido genéticamente modificado utilizando modificaciones diseñadas por Philip Leder y

Timothy Stewart, de la Universidad de Harvard para ser portador de un gen específico que lo hace desarrollar cáncer rápidamente. Este oncogen activado incrementa significativamente la susceptibilidad del ratón para enfermar de cáncer, y por lo tanto hace que el ratón sea más apto para ser utilizado en investigaciones científicas sobre el cáncer. El titular de los derechos de propiedad intelectual es DuPont. "OncoMouse" es una marca registrada. (2013).

Es menester destacar que otorgar una patente implica monopolizar un dominio o área entera, si se quiere, de la tecnología, lo que ocasiona un perjuicio grave para el avance de la investigación y desarrollo, sobre todo si esta se encuentra en un estado primitivo, por lo que la tutela de la biotecnología y específicamente la relacionada con la investigación genómica encuentra en el régimen del Secreto Industrial un camino favorecedor para su protección, por lo que:

Dado que los derechos de propiedad industrial resultan en este contexto, especialmente rígidos para adaptarse a la nueva realidad tecnológica, junto con la demanda social de una respuesta atenta al carácter globalizado de la economía y a la integración de mercado interregionales ha motivado que en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se constriña a la armonización y garantía de mínimos [que para los efectos sobre el área] se cifra en la protección otorgada a las invenciones sea a través de dos caminos, mediante patente (artículo 27 ADPIC) o mediante el régimen de protección para la información no divulgada (artículo 39 ADPIC). (Morón Lerma, E. 2001, p. 432).

La protección otorgada por la información no divulgada no es precisamente una tutela vigorosa, pero al menos permite tener de las creaciones intelectuales un aprovechamiento máximo, razón por la cual la tendencia actual se inclina en reforzar el sistema que conforma al secreto de empresa, como medio de tutela jurídica.

El Secreto Industrial representa una alternativa de protección para todas aquellas invenciones patentables, sobre todo en los resultados o descubrimientos iniciales, toda vez que garantiza un marco de tutela jurídica en el ámbito de la actividad de investigación, que amerita arriesgadas inversiones económicas y la intervención, en gran medida, del ingenio creador del ser humano.

Las Invenciones Biotecnológicas ante la rigurosidad que ofrece el sistema de Patentes para su protección, encuentran en el ámbito del Secreto Industrial una vía de defensa, por lo que sin ningún impedimento pueden ser objeto de éste, pero del mismo modo se constituye en el objeto material del delito de violación de Secreto Empresarial, en cuyo ámbito penal no se requiere el cumplimiento de las condiciones objetivas de patentabilidad brevemente analizadas, como lo son la novedad, la aplicación industrial y la altura inventiva, sino que simplemente que se coloque en peligro o se lesione el bien jurídico protegido.

3.- Modelos de Utilidad: Los Modelos de Utilidad son otra creación intelectual que conforman a la Propiedad Industrial y consiste de acuerdo con Astudillo Gómez en "(...) invenciones representadas en artículos u objetos con una configuración determinada, que cumplen una función específica, consecuencia de esa configuración (...) En los Modelos de Utilidad las formas tiene un fin utilitario" (2007, p.46).

De lo expuesto por el autor se entiende que los Modelos de Utilidad son pequeñas invenciones donde el objeto de dicha creación adopta una forma que le proporciona una mayor utilidad o una adicional, lo cual implica que puede estar constituida por: utensilio, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos, aplicaciones o partes de los mismos; sin embargo no se exige que

sea susceptible de aplicación industrial, basta con que la invención sea novedosa, y que para un experto en la materia no resulte de manera obvia el estado de la técnica.

El Modelo de Utilidad puede ser tutelado por un Derecho de Exclusiva siempre y cuando cumpla con los requisitos antes expuestos, pero dada la rapidez con la que aparecen las exigencias en el mercado, “las pequeñas y medianas empresas desempeñan un cometido estratégico. Así pues, a fin de evitar una falta de protección que pueda desincentivar, la respuesta tuitiva del Secreto Industrial parece incuestionable.” (Morón Lerma, E. 2001, p.442). De acuerdo con lo expuesto por la autora, puede decirse que el Secreto Industrial permite que de manera estratégica el Modelo de Utilidad sea protegido ante un inminente necesidad emergente en el mercado.

4.- Dibujos y Modelos Industriales: este tipo de creaciones intelectuales son bienes jurídicos que forman parte de la Propiedad Industrial y que son de gran importancia en los campos de la producción tanto industrial como comercial. Ambas denominaciones en la actualidad la doctrina y la legislación las perciben como Diseños Industriales y se han definido como:

Creaciones relativas a la apariencia de los productos que, sin afectar a su utilidad, contribuyen a darles un aspecto más agradable y atrayente, mediante una conformación estética como sucede en los productos tridimensionales (así la configuración de la carrocería de un automóvil, la conformación de un mueble, etc.) o mediante una apariencia lineal o bidimensional, como son los dibujos, trazos, líneas, gráficos (así, los decorados de cerámica, el estampado de una tela, las figuras de una alfombra, los modelos ornamentales de vidriería, etc.) para el consumidor. Se trata de creaciones de las que derivan únicamente efectos estéticos no utilitarios o técnicos. (Morón Lerma, E. p.442).

Es importante resaltar que los Diseños Industriales se diferencian de los Modelos de Utilidad puesto que, en el primero de ellos las formas son protegidas por su valor estético u ornamental y no por su fin utilitario como sucede en los modelos a los que se hace referencia. En los que además, la función es consecuencia de la forma del objeto; sin embargo, en el Diseño Industrial puede ser percibida como una actividad lo que conlleva a que sea estimada como:

La generación de un producto que debe reflejar un aspecto novedoso o conformación determinada y caracterizadora, que lo individualice de sus congéneres de uso y producción, más allá de su eficacia, utilidad, funcionalidad, valores estéticos y productividad; y que, como producto, lo ponga al servicio de la industria, el comercio y los consumidores por ser una realidad útil en sí, creada como un bien jurídico para la producción industrial. (Martínez Rincones, J. 2007, p. 67).

Evidentemente los dibujos (diseños bidimensionales) y modelos industriales (diseños tridimensionales) son una verdadera mezcla entre creaciones artísticas u ornamentales e industriales, razón por la cual sobre estos se acumule la protección que le brinda tanto el Derecho de Autor, como el de la Propiedad Industrial. Este tipo de creaciones se enfrenta ante dos posibles escenarios, el primero de ellos, el de la divulgación, como parte de la protección registral y el segundo, el que conlleva a mantenerlos ocultos por consistir en:

Creaciones de temporada efímeras, la obtención del máximo rendimiento económico exige mantener oculto dichos diseños hasta que son puestos en el mercado. En este sentido, la rápida caducidad y escasa pervivencia de que adolecen estos productos, debido a lo efímero de los gustos y lo transitorio de las modas, desplaza la eficacia de la tutela jurídica al régimen del Secreto Industrial. (Morón Lerma, E, 2001, p. 444).

Un ejemplo típico que encuadra en la situación planteada por la autora en la cita previa, corresponde a las prendas de vestir las cuales son prendas de moda por excelencia y que tiene la particularidad de ser efímeras y dependerán del gusto y lo transitorio pero cíclico de la moda razón por la cual los diseñadores prefieren mantener la reserva o en secreto el modelo hasta tanto pueda ser presentado en el mercado, dejando de lado la solicitud de un Derecho de Exclusiva con el cual se corre el riesgo de que se divulgue dicho diseño; por ende, en el caso de los Dibujos y de los Modelos Industriales el Secreto Industrial permite una protección más eficaz y protagónica.

5.- Prácticas Manuales: En el desenvolvimiento de las actividades humanas, propias de la industria o de la empresa, se desarrollan una serie de prácticas manuales, que por lo general están basadas en la experiencia y que permiten obtener el máximo rendimiento y los mejores beneficios de los procesos y objetos industriales. En este sentido es pertinente comprender que las prácticas manuales corresponden a:

Cualquier regla o dispositivo ingenioso que perfeccione un procedimiento o aparato anterior, y que se mantiene en secreto. La práctica manual no altera el procedimiento o aparato al que se aplica simplemente contribuye a lograr mejores resultados con el procedimiento o aparato, adaptándolos a las necesidades de la industria en cada circunstancia concreta. (Gómez Segade, J. 1974, p. 108).

De la revisión de la doctrina se observa que muchos autores, como Gómez Segade, Weniger, Morón Lerma, entre otros, consideran que las prácticas manuales o ejecuciones a detalle son el núcleo central y originario del Secreto Industrial, además de ser el complemento indispensable para la aplicación o ejecución de una patente, tal hecho puede apreciarse en gran medida, en

aquellos países de tradición jurídica anglosajona en los que se les distingue de forma específica como Know-How.

Las ejecuciones manuales no son otra cosa que el saber hacer lo que permite la explotación ventajosa, eficaz y beneficiosa de una información, conocimiento, invención y/o creación, por lo que es el Secreto Industrial el que le brinda una plataforma de protección idónea para impulsar la competencia por ser precisamente estas prácticas manuales secretas las que le permiten tener una posición ventajosa o privilegiada en la encarnizada liza concurrencial.

Es obvio que siendo las prácticas manuales o las ejecuciones a detalle un instrumento para impulsar la competencia, pero que en la gran mayoría de los casos no suelen reunir los requisitos necesarios para ser obtener un Derecho de Exclusiva el régimen del Secreto Industrial se constituye prácticamente en la única forma de protección de dichas innovaciones.

6.- Aplicaciones Industriales: Este tipo de Aplicaciones se asemejan en gran medida a las prácticas manuales que fundamentalmente son el complemento de una patente o invención para lograr su perfeccionamiento o el de los productos y procedimientos ya conocidos; tales aplicaciones son creaciones meramente técnicas y comprenden:

Todas aquellas innovaciones y procedimientos que contribuyen en términos reales a la mejoría y aumento de la producción. Cualquier perfeccionamiento técnico, por modesto que sea, puede tener reflejo sobre la economía de la producción empresarial, facilitando, por ejemplo, una elaboración más rápida y menos costosa o bien un menor empleo de personal. (Morón Lerma, E. 2001, p. 449).

Estas creaciones técnicas representan una categoría intermedia entre las invenciones patentables y las prácticas manuales, además incluyen el mejorar los métodos de control de producción y de la seguridad laboral, pero son sin duda una mejora técnica que de acuerdo con Gómez Segade la Ley Yugoslava sobre patentes y mejoras técnicas del año 1960, en su artículo 82 las define como:

Artículo 82.- Se considera mejora técnica en el sentido de la presente Ley toda solución de un problema técnico realizada por la aplicación más racional de medios técnicos ya conocidos y de procedimientos tecnológicos que permiten aumentar la productividad del trabajo, mejorar la calidad de los productos, ahorrar material y energía, utilizar más racionalmente las máquinas e instalaciones, y también mejorar los métodos de control de la producción y la seguridad en el trabajo.

Las aplicaciones industriales, como mejoras técnicas, no cumplen con los requisitos para ser merecedora de un Derecho de Exclusiva, razón por la cual este tipo de creaciones encuentran en el régimen del Secreto Industrial el único medio posible para su tutela y protección.

7.- Los Ensayos e Investigaciones: Este tipo de información y conocimiento, forman parte del desarrollo de la empresa y en ellos se realizan elevadas inversiones económicas, además conllevan un gran esfuerzo de trabajo y tiempo pero no debe soslayarse que:

La inversión no constituye un requisito indispensable para la configuración jurídica de la información como secreto industrial. Sin embargo, como se sabe, que lo que se tutela con el Secreto Empresarial es el propio afán innovador, que no debe ser equiparada automáticamente a grandes inversiones en términos de tiempo y dinero, sino de propia actividad. De ahí que no se encuentre objeción alguna para que en estos supuestos, se proteja al empresario frente a la revelación no autorizada de la evolución

y progreso de sus propias averiguaciones, independientemente del grado de desarrollo en que se encuentren y siempre que la información posea valor competitivo. (Morón Lerma E. 2001, p. 452).

En este ámbito juega un papel preponderante aquella información negativa que se refiere a los errores que no deben ser cometidos, que de algún modo es a la conclusión que obtiene su creador mediante los ensayos realizados y la investigación que lleva a cabo, que debe igualmente ser tutelada, porque implica la protección del esfuerzo propio e innovado que deviene de la actividad creadora e ingeniosa de quien ejecuta tal tarea o actividad. En el conglomerado que implica el ensayo y el error, el resultado obtenido debe ser protegido porque se trata de una consecuencia final y que representa el esfuerzo empleado por el autor para lograr la información.

Los ensayos e investigaciones son susceptibles de ser protegidos mediante el Secreto Industrial, como un tipo de Secreto de Empresa, no sólo porque a través de él se estaría tutelando el interés económico de la empresa sino también la sana competencia basada en el propio esfuerzo y más aún porque pueden constituirse en el objeto del delito de revelación de Secreto Industrial.

8.- El Software o Soporte lógico: El termino *software*, es un anglicismo que engloba tres elementos: El programa de ordenador, la descripción del programa y el material de apoyo. De forma sencilla puede decirse que es un conjunto de instrucciones que serán llevadas a cabo en computadoras personales o equipos compatibles, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conforman:

Un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible por máquina con capacidad para el tratamiento de

la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultados determinados. (OMPI cfr. Antequera Parilli, R. 1998, p.284).

La protección del *software* encuentra su justificación en tres razones principales: La primera de ellas es que su desarrollo requiere grandes costos de inversión, segunda es de vital importancia tanto para el progreso tecnológico, económico y social y tercera, la explotación no autorizada, por parte de terceros es extremadamente fácil, por lo que es necesario su tutela y para su eficaz protección jurídica se requiere que dicho objeto sea encuadrado en las categorías jurídicas tradicionales de la Propiedad Intelectual, mediante las cuales se protegen las creaciones intelectuales; sin embargo hoy día los programas de ordenador encuadran perfectamente como objeto específicamente como producción literaria por tratarse de un lenguaje que se conforma en una serie de instrucciones percibidas por una máquina, para que cumplan una determinada función o ejecuten una acción específica.

Aun cuando los programas de ordenador pueden perfectamente ser objeto del Derecho de Autor, reclama su tutela dentro de la legislación de Propiedad Industrial ya que dicha creación tiene esencia técnica-científica y es pieza fundamental para el avance tecnológico.

Las ideas en sí mismas no son protegidas por el Derecho de Autor, sino la forma como el creador de la obra las expresa, en el caso particular del algoritmo, parte de la doctrina ha considerado que se trata de un:

Instrumento básico para la programación, puesto que constituye la idea abstracta de solución, la base de un programa de ordenador por lo que su permanencia extramuros del Derecho de Autor aconseja ya plantear la oportunidad de que la protección de

estos principios y reglas que informan el programa de ordenador pueda encuadrarse en el régimen del Secreto Industrial, de modo que su apropiación, revelación o utilización puedan resultar punibles cuando concurren los requisitos típicos. (Morón Lerma, E. 2001, p.473).

En este orden de ideas se puede admitir una tutela adicional a la ofrecida por el Derecho de Autor como es el caso del Secreto Industrial y en tal sentido debe tenerse en cuenta el carácter secreto del *software*, por lo que es preciso conocer si la comercialización y divulgación de mismo desvanece la falta de notoriedad indispensable para que sea considerado como Secreto Industrial, además de que la publicidad que conlleva el Derecho de Autor ayuda a mermar de igual modo el grado de reserva exigible al Secreto de Empresa, para que como tal sea jurídicamente relevante. En el primero de los casos el carácter Secreto de la información no desaparece por el mero hecho de su comercialización, puesto que:

Precisamente el programa de ordenador se entrega a los usuarios única y exclusivamente en código-objeto, lo que evidencia la voluntad del creador del programa de mantener en secreto la construcción, el modo de trabajar y, especialmente, el código fuente. Puesto que su conocimiento no será posible sin practicar análisis inverso y en concreto, un complejo proceso denominado descompilación o desensamblaje. (Morón Lerma, E. 2001, p. 477).

La cita anterior evidencia que la obtención de las ideas y principios que hacen posible la realización y puesta en marcha del *software* requieren un notable esfuerzo, puesto que la descompilación o desensamblaje requieren inversión en tiempo, dinero, empleo de tecnología adecuada o de punta, si se quiere, y el acceso a su información es sin duda compleja, por lo que la distribución de un programa de ordenador no convierte a su información en notoria, manteniendo la reserva o secreto tecnológico o productivo correspondiente.

El Derecho de Autor le proporciona una protección al programa de ordenador, que en caso de no satisfacer el interés legítimo de su titular enmarcados en el ámbito del principio del libre acceso a las ideas incorporadas a la obra. El régimen del Secreto Industrial lo logra al mantener en reserva la información que guarda el *software* o de la que se compone este. Pero dicho régimen no genera una apropiación monopolística de los conocimientos, ya que:

No impide ni obstaculiza su utilización por terceros siempre que estos acceden a la información por sus propios medios e investigaciones, esto es, por sus propias prestaciones. Se trata de proteger al empresario titular del software contra la actuación de quienes se aprovechan indebidamente del esfuerzo ajeno para acceder o utilizar la información perturbando, así el orden del mercado, basado en el ejercicio de una competencia en la que sólo la mayor eficiencia, que se basa siempre en la propia actividad, legitima el éxito y la ventaja empresarial. (Morón Lerma, E. 2001, p. 483).

La Protección otorgada por el Derecho de Autor al *software*, es mucho más amplia que la que presta el Secreto, dado que el primero le atribuye a su titular un Derecho de exclusiva, un monopolio sobre el conocimiento, mientras que el Secreto Industrial lo protege frente a apropiaciones ilícitas, por lo que debe asumirse como una tutela complementaria sobre todo para el algoritmo, diseño lógico o lenguaje de programación, que es precisamente la parte creativa y valorable de tan apreciado bien intelectual. Indiscutiblemente que el lineamiento seguido en Europa y en Norteamérica es proteger al *software* tanto por del Derecho de Autor como por el Secreto Industrial, es decir de forma concurrente siempre que así se prefiera; pero de ser así, se estará contando con una tutela lo suficientemente amplia y robusta que pudiera calificarse de blindada.

Luego de haberse expuesto los distintos tipos de bienes o creaciones intelectuales que pueden constituirse en el Objeto del Secreto Industrial, puede decirse que debido a la capacidad humana de estar en constante evolución y creación, surgen nuevas manifestaciones intelectuales, industriales o empresariales que requieren un adecuado nivel de protección jurídica que las ampare, por lo que en muchos casos el sistema de Propiedad Industrial se presenta excesivamente rígido para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas emergentes, por lo que la concesión de un Derecho de exclusiva, *erga omnes*, a ciertas creaciones cuyo tiempo de vida es efímero, la califican como inidónea, además de que lo que motivó, en un momento dado al Legislador, se ve superado por una nueva realidad cuya tensión se pone de manifiesto en los sistemas clásicos que se han experimentado, por lo que para:

Articular la protección de éstas obras de creación humana, cuyo carácter contrasta con el de las creaciones que determinaron su aparición (en el caso de las invenciones biotecnológicas, su carácter de materia viva, autoreproducible y mutante; en el caso del software, su carácter utilitario). En esa medida, también se ha constatado el proceso de reinterpretación, sino de reformulación al que se ha sometido algunos de los postulados básicos de estos sistemas a fin de solventar el desajuste y ruptura que su aplicación suscitaba. (Morón Lerma, E. 2001, p. 490).

Ante el escenario descrito, que se caracteriza tanto por el constante cambio que proviene del comercio moderno, en el que se encuentran involucrados la investigación y el desarrollo, los cuales implican una gran inversión en tiempo, dinero y esfuerzo humano; tanto por la falta de protección idónea que facilita e incrementa el riesgo de utilización ilícita, ausencia de resarcimiento, la cesión de secretos a terceros, factores que propician, en el peor de los casos, el desaliento del avance tecnológico; se estima que una solución, ante la necesaria protección, se encuentra en el Secreto Industrial, para el cual, se deban determinar qué

bienes o cosas pueden configurarse como objeto de su tutela. Por representar una información o conocimiento valioso para su creador, titular o conocedor, y que, si aún cuando se encuentre a disposición de muchos, no pierda su carácter reservado u oculto. En consecuencia es el Secreto Industrial, una especie del Secreto de Empresa, mediante el cual se garantiza o se complementa la protección de los bienes inmateriales de carácter industrial que tiene especial interés para quien los mantiene en reserva.

b.- Secreto Comercial:

El Secreto Comercial es una categoría del Secreto Empresarial que en sentido amplio contiene información reservada, atinente al ámbito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la empresa, que de acuerdo con Massaguer, J. (1999) se conforma por:

Aspectos relacionados con la administración, y financiación; a los clientes, como es la información relativa a su identidad, localización, preferencia, hábitos de compras, negociaciones precontractuales, condiciones contractuales practicadas con ello [...] a los proveedores, que comprende cuestiones del tipo de las propias de la información sobre clientes; a las estrategias, planes decisiones, deliberaciones, estudios, análisis sobre cuestiones industriales, organizativas, promocionales o financieras... y en general toda información pertinente al ámbito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la empresa. (p.385).

Al revisar la afirmación, previamente expuesta, se entiende que es necesario establecer una frontera conceptual que permita una comprensión técnica y jurídica del Secreto Comercial y así poder diferenciarlo de la simple información reservada. En tal sentido dicho Secreto se refiere a:

Grupo de informaciones [que] encarnan conocimientos que sólo asumen interés por su vinculación con una empresa y que suelen concernir a cuestiones relativas a su propia organización interna (situación financiera, proyecto de celebrar un contrato, estudios de mercado, etc.) estos conocimientos, que no representan un valor autónomo e independiente de su conexión con la empresa que los posee, queda fuera, pues, del objeto material del delito. (Morón Lerma, E. 2001, p.493).

Desde la óptica penal es menester saber calificar qué tipo de información o conocimiento vinculado a la empresa es percibida como Secreto Comercial o como un Sub-tipo de Secreto de Empresa, por lo que no cualquier información puede serlo, sino solamente aquella que se subordine al cumplimiento de los requisitos que lo configuren como tal, que no son otros que los dimanantes de la propia configuración jurídica del Secreto de Empresa.

Definitivamente y de manera unánime la doctrina sostiene que los Secretos Comerciales son los que se relacionan con el sector estrictamente comercial de la empresa y para la cual representa un valor decisivo.

Los Secretos Comerciales son de gran importancia para la persona jurídica que los mantenga en reserva, pero suele ocurrir, que la empresa sea titular tanto de Secretos Industriales como Comerciales y así como la buena producción es de suma importancia para dicho ente, la promoción y organización de esta también lo es, por lo que se hace evidente "(...) que la revelación de un Secreto Comercial pueda hacer que se desmorone la organización económica empresarial" (Gómez Segade, J. 1974, p.58).

El Secreto Comercial para ser considerado como tal, debe, de igual modo como ocurre con el Secreto industrial y por ende con el Secreto de Empresa, como el

género que los contiene a ambos, cumplir con la exigencia de tres requisitos los cuales son: Carácter reservado u oculto, interés en el mantenimiento del secreto y voluntad de mantener la máxima reserva por parte del titular; requisitos que ya han sido objeto de análisis en el presente Capítulo.

El concepto legal del Secreto Comercial tiene su origen en el Derecho Norteamericano, cuyos textos legales normativos se han encargado de definirlo, analizarlo e interpretarlo; razón por la cual se afirma que en el Derecho Anglosajón, el Secreto Comercial, en el ámbito de su tutela, es percibido bajo la figura del *Trade Secret*, el cual ampara prácticamente cualquier tipo de información secreta con la condición única de que sea valiosa, pero dejando de lado conceptos o conocimientos demasiado vagos o ambiguos.

Los textos legales que prevén al *Trade Secret* son la Uniform Trade Secret Act 91985), la cual ofrece un concepto de Secreto de Empresa y la Restatement (Third) of Unfair Competition (1995), cuya sección 39 establece que:

Un Secreto de Empresa es cualquier información que pueda ser utilizada en la operación de un negocio o de cualquier otra empresa y que siendo suficientemente valiosa y Secreta pueda proporcionar una ventaja económica actual o potencial sobre otros.

De acuerdo al espíritu de estos cuerpos normativos el *Trade Secret* puede percibirse de manera sencilla y práctica como la información económicamente valiosa para un empresario que por tal tiene la necesidad de razón de ser secreta.

Es sin duda en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, de vital importancia para su economía mantener la protección de los Secretos a toda

costa, debido a la gran inversión destinada a las creaciones intelectuales, por lo que es necesario proteger la información perteneciente a los *Trade Secrets* frente a los competidores, ya que desempeñan un papel preponderante y cada vez mayor en el progreso tecnológico, por lo que la doctrina norteamericana se ha encargado exhaustivamente de su estudio, análisis e interpretación.

En virtud de que la regulación del Secreto Comercial ha sido importante tarea, de los Estados Federados, es importante observar qué bienes o creaciones intelectuales pueden ser objeto de dicha figura en el ámbito del Common Law, y la doctrina ha propuesto como objeto del secreto comercial a:

Las listas de clientes, aunque también sea aplicado a otras compilaciones de datos, tales como listas de precios, costes de los productos, fuentes de suministros, volumen de ventas, potenciales operaciones de negocios, balances, archivos y similares [...] resultan igualmente valiosa para la empresa los conocimientos que encierran ideas o esquemas comerciales, como por ejemplo los programas de marketing, las estrategias publicitarias o cualquier otra técnica comercial. (Morón Lerma, E. 2001, p. 510).

Dada la naturaleza del objeto del Secreto Comercial, puesto que es diverso, hacer un estudio exhaustivo de los posibles bienes que puedan constituirse como tal y de los que puede disponer una empresa, la doctrina ha sido acorde en señalar que la lista de clientes es el Secreto Comercial por excelencia, por lo que a continuación se procede de manera breve a su análisis.

- La Lista de Clientes, como Objeto del Secreto Comercial: Las empresas se ocupan, entre otras cosas, a ejecutar actos de comercio y a captar clientela, la cual "(...) cuanto mayor y más estable sea la clientela de una empresa, mayor será su superioridad sobre sus competidores. De ahí que el empresario guarde

celosamente el nombre, direcciones y características de sus clientes” (Gómez Segade, J. 1974, p.59).

Ahora bien, es importante resaltar que las meras listas de clientes no se constituyen como Secreto Comercial, sino, que por el contrario, deben cumplir con una serie de requisitos tales como: En primer lugar, la información, la cual no puede ser de fácil acceso, principalmente para los competidores y, en segundo lugar, la elaboración de la información debe ser producto del esfuerzo, experiencia y actividad personal, llevada a cabo por largo tiempo además de estar vinculada a un coste económico empleado para su obtención; por lo tanto, “(...) en contraste con estas exigencias, las listas de clientes fácilmente accesibles a los competidores o que adolezcan de singularidad quedaran marginadas del ámbito de protección del Secreto Comercial” (Morón Lerma, E. 2001, p.512).

De forma práctica, puede afirmarse que para que una lista de clientes sea elevada al estatus de Secreto Comercial, se requiere que su información básica comprenda datos cuya obtención, por parte de su titular, haya implicado un esfuerzo y su obtención, por parte de los competidores sea costosa, por lo que no puede ser ejemplo de dicha lista de clientes, la contenida en las páginas amarillas de información.

Indiscutiblemente no puede constituirse en el objeto de Secreto Comercial, aquellas listas de clientes que:

- ✓ Sea fácilmente accesible por medios propios.
- ✓ Contenga información accesible públicamente.
- ✓ No contenga ningún tipo de dato detallado de difícil obtención, tales como hábitos de compra, preferencias, necesidades, etc.

- ✓ Carezcan de valor económico, no sólo porque conformar una lista requiere una inversión de tiempo y dinero, sino también porque los datos en sí tienen un valor económico que representan una cartera de inversión, por lo que se constituyen en una ventaja competitiva para su conocedor.
- ✓ Sea de conocimiento común en el mercado, es decir, del dominio público del sector pertinente.

Es importante señalar, que si la lista de clientes cumple con los requisitos ya mencionados, debe necesariamente ser protegida mediante la figura jurídica del Secreto Comercial independientemente del soporte material que la contenga, el cual puede ser tangible o intangible, pues puede incluso ser memorizada por un empleado, por su creador o por el empresario.

De la revisión doctrinal y jurisprudencial, se observa que el tipo de empresas para las que mayormente las listas de clientes asume una posición valiosa son aquellas que prestan servicios porque la relación entre la empresa y su clientela es más duradera y si se quiere mas cercana, situación ésta que no ocurre con las que se ocupan de vender productos cuya relación es efímera y distante; de allí que en los Estados Unidos exista distinción entre los *route cases* y los *open market cases*, por lo que en el primero de ellos:

La lista de clientes se considera Secreto Comercial, porque las relaciones de la empresa con el cliente están basadas en períodos regulares durante periodos también regulares, como por ejemplo las lavanderías, lecherías, empresas de gas, etc.; en este supuesto, como se crea una relación duradera entre el cliente y la empresa, la lista de clientes tiene una decisiva importancia y se considera siempre secreto comercial. Por el contrario, en los *open market cases*, la lista de

clientes no tiene tanta importancia porque los empresarios operan de forma que no surjan especiales relaciones duraderas entre la empresa y el cliente, por ejemplo, joyerías, tiendas de calzado, de confección de automóviles, etc. se trata de un mercado fuertemente competitivo, en el que el cliente compra cada día al empresario que venda lo mejor a más bajo precio. (Gómez Segade, J. 1974, p. 60).

El criterio para determinar si una lista de clientes se constituye en Secreto Comercial dependerá de cada caso en particular en los que puede resultar obvia o dudosa para el Juez quien deberá restringir su criterio principalmente al cumplimiento integral de los requisitos antes expuestos.

Existen otras compilaciones de datos, que para la empresa representan una ventaja competitiva, por lo que son valiosas para ella y que por ende vale la pena mencionar, estas son:

- ✓ Lista de precios, la cual permite jugar con los costos y hacerle frente a sus competidores.
- ✓ Fuentes de suministro, acuerdos de precios.
- ✓ Estrategias o planes de marketing e informaciones comerciales análogas.

Toda esta información es susceptible de constituirse en el objeto de protección mediante la figura jurídica del Secreto Comercial, y es sin duda considerada como *Trade Secret* en el Derecho Anglosajón, siempre y cuando no sea de fácil acceso, que su obtención implique un esfuerzo por parte del empresario y que represente para éste una ventaja competitiva.

Las consideraciones previstas por el Derecho Anglosajón y su jurisprudencia son de carácter general y aplicables a toda información que sea susceptible de ser

Secreto Comercial, lo que si debe dejarse claro es que dada "(...) la vertebración teórica de las creaciones que componen el Secreto Industrial no resulta equiparable a la de los conocimientos o ideas que integran el Secreto Comercial." (Morón Lerma, E. 2001, p. 521).

El Listado de Clientes de la empresa es sin duda, la compilación de datos de mayor tratamiento y trascendencia, para la doctrina y el empresario respectivamente. El captar y asegurar una clientela fiel y satisfecha, es una labor de gran importancia para el empresario, además de que se constituye en el punto base para establecerse como un competidor fuerte en el mercado, dado que es percibido por el consumidor como un signo de estabilidad y seriedad, por lo que es, para tal efecto, tan importante o más que el desarrollo tecnológico o incluso la proyección de una marca, por lo cual la apropiación indebida por parte de terceros no autorizada acarrea consecuencias perjudiciales y nefastas para la empresa tanto a nivel económico como financiero.

La Lista de Clientes como patrimonio de la empresa, debe ser debidamente resguardada, ya que de ser obtenida por un tercero le otorgara a éste una ventaja comercial que se traduce en una ventaja económica, por lo que encuentra su mejor protección en el Secreto Comercial, cuyo ejemplo típico de violación es la utilización por parte de un antiguo trabajador de la empresa titular del Secreto, lo cual se constituye como un acto de competencia desleal y sancionado como tal por algunos ordenamientos jurídicos tal y como ocurre en la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artículo 13 establece:

Artículo 13. Violación de secretos

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso

legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

De lo hasta ahora expuesto es comprensible que una compilación de datos pueda ser elevada al status de Secreto Comercial, logrando así su tutela, pero independientemente de la naturaleza propia de tal compilación debe necesariamente cumplir con los requisitos previstos y ya analizados para el Secreto de Empresa, pero que en el caso de la Lista de Clientes, como ejemplo típico del Secreto Comercial, estos se adaptan a la naturaleza propia de este creación intelectual que conlleva un gran esfuerzo para su obtención por parte del creador, por lo que su apropiación por parte de terceros atenta contra la capacidad competitiva del empresario.

c.- Secretos Concernientes a otros Aspectos de la Organización de la Empresa:

En cuanto a este tipo de Secretos, la doctrina no ha sido unánime en su aceptación y estudio, pero se refiere a aquella información o conocimiento de importancia para la empresa, pero que no están vinculados ni al sector técnico-industrial ni comercial de la misma, pero que de igual modo engloba un valor competitivo para ella pero que en sí mismos no representan un bien. Dentro de esta información puede incluirse a:

Las relaciones con el personal de la empresa, situación financiera de la empresa, el proyecto de celebrar un contrato, etc. [...] 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 [...] conviene advertir que no hay obstáculo alguno para que tales secretos se protejan adecuadamente frente a su violación, y que, en su caso, esta protección se haga efectiva a través de la normas que disciplinan la competencia desleal. (Gómez Segade, J. 1974, p.52).

Existe información confidencial dentro de una empresa que no estando vinculada al sector comercial ni al área industrial de la misma contribuyen al desarrollo de las actividades propias de la persona jurídica, a pesar de no tener un valor intrínseco que si lo posee tanto el Secreto Industrial como el Secreto Comercial, pero de igual modo requieren de protección mediante normas que la protejan en caso de apropiación por parte de terceros o de divulgación ilícita.

Dado que la información o conocimiento que puede ser objeto del Secreto de Empresa es de carácter heterogéneo y que puede clasificarse como Secreto Comercial o Secreto Industrial, pero que más allá de estos dos tipos de Secretos, existe otras clases de informaciones o conocimientos igualmente valiosas para la empresa que aisladamente no tienen significado alguno, es la razón por la cual las legislaciones que se han dado la tarea de prever el objeto de dicho bien inmaterial establecen una enumeración ejemplificativa y no taxativa de aquellos aspectos y cosas que pueden configurarse en Secreto Empresarial, aunque no debe olvidarse jamás, que para ser consideradas como tales deberán siempre permanecer en reserva u ocultas, poseer valor competitivo y deberán tomarse las medidas necesarias para mantenerlas en reserva o para que mantengan su carácter confidencial, por lo que es imperante el cumplimiento de tales

requisitos para que la información o conocimiento, independientemente del sector de la empresa a la que esté vinculado, sea elevado al estatus de Secreto de Empresa en cualquiera de sus categorías.

4.- El Bien Jurídico del Secreto de Empresa: ¿Ventaja Competitiva?

Desde la perspectiva del Derecho Penal, es significativo reconocer el Bien Jurídico porque este representa los intereses y relaciones jurídicas que por voluntad del legislador se transforman en el objeto específico de la protección penal mediante la tipificación punitiva de los comportamientos que representan la acción agresiva de la que el sistema normativo sancionador decide proteger; lo cual en el caso, que nos ocupa está directamente referido al Secreto de Empresa, por ello es menester identificar de forma inequívoca el Bien Jurídico del mismo.

Al analizar los requisitos necesarios para que una creación intelectual pueda ser protegida mediante la figura jurídica del Secreto de Empresa, se afirmó que uno de ellos es el elemento objetivo, el cual se refiere al interés que tiene o representa para su titular, creador o conocedor y por ende para la empresa. En tal sentido, dicho interés no es otro que el otorgarle a la persona natural o jurídica una ventaja competitiva en el ambiente concurrencial.

En una sociedad donde la premisa constitucional establecida es la libertad económica, lo cual implica que cada quien puede dedicarse a la actividad productiva de su preferencia, la pugna entre competidores, es decir, la competencia económica es la realidad más objetiva, razón por la cual las empresas realizan ciertas actividades de valor en las que se incluyen:

Las de los vendedores que venden productos, las reparaciones del servicio postventa, las de los científicos que diseñan los procesos técnicos en el laboratorio, y la llevanza de los libros por parte de los contables. Se trata de unas actividades tecnológicamente diferentes y en la mayoría de los casos también diferentes físicamente. Solo a nivel de las actividades discretas, y no en la empresa en su conjunto, es como se puede realmente comprender la ventaja competitiva. La empresa puede poseer dos tipos de ventaja competitiva: una por costos relativamente más bajos, otras por su diferenciación su capacidad para realizar las actividades de su cadena de valor a un costo menor que sus competidores o de un modo original diferente al de ellos. (Porter, M. 2006, p. 40).

La ventaja competitiva consiste en un instrumento, herramienta, estrategia, el valor en potencia que le permite a la persona natural o al empresario tener la capacidad de competir que al fin y al cabo es su obligación. Si la capacidad o ventaja competitiva se percibe como una estrategia, puede afirmarse que se configura en:

La mejora operativa [que] supone la incorporación de prácticas que sería beneficiosas para cualquier empresa; por ejemplo, hacer lo mismo que los competidores, pero hacerlo mejor. La estrategia es la búsqueda de una forma singular de competir, no porque sea la mejor manera de competir para todo el mundo, sino porque permite a una empresa adaptar específicamente las actividades de su cadena de valor. La estrategia consiste en optar por ofrecer el mismo tipo de valor mejor (Hadgetts, R. 2006, p.206).

Indiscutiblemente el conocimiento o información que se constituye en el objeto del Secreto de Empresa le proporciona a su conocedor, creador o titular una ventaja competitiva que deviene del mantenimiento de la reserva.

En la doctrina existe todo un entramado de teorías que han pretendido explicar al Bien Jurídico protegido en la tutela jurídica del Secreto de Empresa. Sólo por

mentar algunas se encuentran aquellas que consideran que el Secreto tutela un Derecho de la Personalidad, otro sector considera que se trata de un Derecho de Propiedad y una buena parte sostiene que se constituye precisamente en una Ventaja Competitiva, a la que hasta ahora se ha hecho mención y desde este aspecto algunos autores como Fernández Sánchez, M. sostiene que:

Simplemente se trata de una institución que proporciona una situación de hecho, un monopolio fáctico que supone un interés de naturaleza económica a su titular o poseedor legítimo, interés que no es otro que la salvaguarda de la ventaja competitiva del titular del secreto respecto de las demás empresas competidoras [...] por tanto, generalmente se defiende que el bien jurídico que se protege [en el código penal] con la tipificación de los delitos de descubrimiento y revelación del secreto de empresa [...] no es otro que la capacidad competitiva de la empresa. (2000, p.100).

Evidentemente cuando se viola un Secreto de Empresa porque es extraído de su reserva deja de ser una ventaja competitiva para la empresa; pero además se afecta la capacidad competitiva del empresario titular del Secreto, pero si el bien jurídicamente protegido es la ventaja competitiva, el interés que este representa para la empresa, es decir, para su titular, carecería de sentido su tutela penal por lo que, en todo caso, sería un adecuado de la competencia desleal y desde el cariz de esta “es mayoritaria en la doctrina nacional e internacional el indicar que el bien jurídico administrativamente protegido en los actos de competencia desleal, por ende la de la violación de Secreto, es la **lealtad de la competencia**”. (Benaventes Chones, H. 2012, p.71).

La constante en la doctrina es considerar que el bien jurídicamente protegido mediante el Secreto de Empresa, tal como lo señala Sánchez Fernández, M. (2000) es el sistema concurrencial en su conjunto, el correcto funcionamiento del mercado, con lo cual la revelación de la información confidencial “supone

una quiebra del principio de lealtad de la competencia que rige la economía de mercado constitucionalmente establecida.” (p.110).

Sin duda el Secreto de Empresa le otorga a su titular una ventaja que le proporciona capacidad para competir frente a sus competidores, su revelación o apropiación por parte de terceros, lesiona el principio de lealtad de competencia; pero desde la perspectiva del Derecho Penal el Bien Jurídico penalmente tutelado es otro, pues suele ocurrir como lo señala Claus Roxin (1997) que tal figura jurídica debe ser distinguida del objeto de la acción, ya que en algunos casos este pareciera coincidir con “el bien ideal que se incorpora en el concreto objeto de ataque y es el lesionable sólo dañando los respectivos objetos individualmente de la acción.” (p.63).

El objeto de la acción en el caso del delito de Violación de Secretos Empresariales es arrebatarle la ventaja competitiva a su titular, es despojarlo de su capacidad competitiva, para anularlo o sustraerlo del mercado como un competidor más. Esto es lo que se lesiona, pero el bien jurídicamente protegido es “El interés económico del empresario en el mantenimiento de la reserva” (Morón Lerma, E. 2001, p. 279)

Ciertamente el Bien Jurídico del Secreto de Empresa está estrechamente vinculado con el Derecho de la Competencia, específicamente con la disciplina de la competencia desleal, pero desde la óptica del Derecho Penal, lo que se protege mediante la tutela del mencionado Secreto:

Responde a la idea de competencia por eficiencia que se basa en el fomento del avance (industrial o comercial) por los propios méritos y no a través del aprovechamiento del esfuerzo ajeno. De modo que, con su protección, se pretende estimular a los agentes

económicos a que compitan entre sí mediante el propio afán innovador, esto es, mediante la propia actividad. En este sentido, la información objeto de tutela puede ser fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad, fruto de la propia investigación o bien fruto de la inversión realizada en la investigación desarrollada por terceros (cesión o licencia de Secretos). (Morón Lerma, E. 2001, p.457).

Son muchas las creaciones intelectuales mediante las cuales su creador o titular obtiene una ventaja competitiva y capacidad para competir en el mercado y el Secreto de Empresa es tan sólo una de ellas, pero el Bien jurídico penalmente protegido en este caso particular es **la voluntad y el interés económico de la persona natural o jurídica en mantener la reserva** de la información o del conocimiento objeto de dicho Secreto, el cual debe ser fruto del esfuerzo propio de forma tal que se incentive la pugna entre competidores que es la responsable de impulsar el avance y las mejoras en la búsqueda para la satisfacción de las necesidades técnicas o comerciales.

El Secreto de Empresa le permite a su poseedor decidir sobre la utilidad del mismo y dependiendo de lo que le resulte más beneficioso, que puede ser inclusive el mantenerlo en oculto, ya que no existe obligación de explotarlo, lo cual se debe únicamente por la voluntad y el interés económico que tiene el empresario de mantenerlo en reserva y así poder explotarlo en la manera que le plazca, dándole el uso que le resulte más rentable, sin dejar de lado que su cesión o licenciamiento no implica la pérdida de su confidencialidad o dicho de otro modo su carácter oculto y reservado, por tanto "(...) Con la violación de Secretos Empresariales no se castiga el acceso, la difusión o el uso de información per se, sino el modo ilícito en que se lleva a cabo, es decir, el acceso, la difusión y el uso sin esfuerzo." (Morón Lerma, E. 2001, p. 83).

El avance tecnológico, el desarrollo y la Investigación, comprenden grandes inversiones y requiere del esfuerzo y del ingenio creador de mucho capital humano, pero además abarca información o conocimientos que no deben ser del dominio público, razón por la cual la vía idónea para su salvaguarda es el Secreto de Empresa, por lo que en caso de que este sea divulgado, se coloca en una situación de riesgo a la empresa y a su creador porque le ha sido sustraída su capacidad para competir y con ello el esfuerzo propio mediante el cual obtuvo el Objeto del Secreto. Además en aquellos casos en los que el avance, el desarrollo, la investigación, el diseño, se encuentre en su fase inicial, el hecho de que la información caiga en manos de terceros no autorizados interrumpirían y estancarían por completo la continuidad del proyecto, lo que, de algún modo, mermará creaciones intelectuales previstas a futuro y que dependan de dicha fase inicial. En tal sentido se comprende que la revelación del Secreto de empresa afecta el interés económico de quien ha obtenido la información o conocimiento por esfuerzo propio al violentar su reserva.

5.- El Secreto de Empresa y el *Know-How*:

Al analizar el Secreto de Empresa es común encontrar en la doctrina el termino del *Know-How*, para algunos se trata técnicamente de la misma figura razón por la cual amerita un estudio breve que permita comprender si ambos se equiparan entre sí.

a.- Definición del *Know-How*:

Son múltiples las afirmaciones de Secreto de Empresa y la gran mayoría se centran en definir uno de sus tipos o subclases, pero comprende toda información o conocimiento útil para la persona natural o jurídica, que está

estrictamente relacionada con las actividades desarrolladas por la misma, cuyo mantenimiento en reserva le proporciona a su poseedor una ventaja competitiva y por ende capacidad para competir en el mercado, en cuanto al concepto de *Know-How*, es el término empleado en los países de tradición jurídica anglosajona para referirse principalmente al Secreto Industrial ya que se trata de:

El saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación. Este concepto limita lo entendido por conocimiento a lo estrictamente técnico, es decir, propio de un determinado ámbito tecnológico, industrial, comercial entre otros; así mismo, depende de su eficacia (traducida en utilidad económica) para una persona natural o jurídica, y, por su carácter reservado excluye el conocimiento que se enseñe a los adquiridos para una actividad diaria o corriente, máximo si lo complementamos con lo susceptible de contratación. Igualmente, al indicar conocimientos o saber, en el mismo, ya se esté agrupando a los procedimientos, métodos, formulas, experiencia, habilidad u otra forma que indique la resultante de un procedimiento de abstracción de algo.” (Benavente Chorres, H. 2012, p.69).

La definición de *Know-How* ha sido desarrollada por los países de tradición jurídica anglosajona, pero ni si quiera en ellos ha sido perfectamente definido pero en esencia se refiere a conocimientos técnicos o saber cómo, cuya concepción originaria se identificaba plenamente y únicamente con el Secreto Industrial sólo que:

Con el progreso tecnológico y la nueva realidad económica han desterrado la inicial súper posición conceptual entre ambos términos, de tal modo que ya hace tiempo que ni el *Know-How* sólo tiene por objeto las prácticas manuales secretas que optimizan la explotación de la invención, ni tampoco los conocimientos experimentales que sólo cobran sentido de modo

accesorio a la explotación de una invención patentada (Morón Lerma, E. 2001, p. 446).

En el sistema jurídico angloamericano ha desarrollado mediante la práctica el concepto de *Know-How* y es quizás la Cámara internacional de Comercio la que se ha dado la tarea de clarificar su concepto y la que probablemente ha indagado en que países existe una protección legal con el fin de establecer su forma de tutela, y a tal efecto lo define como:

La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto puede por tanto ser denominado *art de fabrication* (= *Know- How*) [...] Este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación o patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede designar también procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y que ni deben aún ser adquiridos por la competencia. (Cámara Internacional de Comercio, 1957 CFR. Stumpf, H. 1984. P.5).

Los conocimientos técnicos que comprende el *Know-How* de acuerdo con Stumpf, H. (1984) son:

- ✓ Objetos tales como: Piezas de prueba y singulares, máquinas, herramientas, invenciones, etc.
- ✓ Datos y Antecedentes Técnicos, tales como: Fórmulas, cálculos, planos, dibujos, entre otros.
- ✓ Instrucciones: Las cuales van desde apuntes para la construcción, producción o explotación del producto o para la aplicación de algún procedimiento de fabricación, hasta las condiciones que debe reunir el

personal, como las indicaciones relacionadas de la economía de la empresa, la cual puede verse reflejada en el cálculo del costo de fabricación.

Al realizar una revisión de la doctrina y de la jurisprudencia puede apreciarse que el objeto del *Know-How* está estrechamente vinculado con el sector técnico industrial de la empresa, por lo que su concepto se equipara al del Secreto Industrial, por lo que puede afirmarse que el bien inmaterial del mismo es el “saber”, que se limita exclusivamente al campo industrial porque en esencia aporta soluciones técnicas ante las necesidades que presente la industria, pero que deben de igual modo como ocurre con el Secreto Industrial permanecer en reserva, para así mantener su valor.

Es importante resaltar, como ya se ha afirmado anteriormente que con el pasar del tiempo y el avance tecnológico, el objeto que abarca el *Know-How* no es sólo aquel que está relacionado con el sector técnico industrial de la empresa equiparable con el Secreto Industrial al cual se denomina ***Know-How Técnico*** sino que paralelamente a este se encuentra el ***Know-How Comercial***, que puede consistir por ejemplo en:

La determinada organización de una empresa, la cual puede tener importancia considerable en esta época de progresiva automatización y en otros conocimientos comerciales [...] El *Know-How Comercial* puede constituir un complemento valioso del saber técnico. La conexión puede llegar inclusive al punto de que el *Know-How Técnico* carezca de valor para el otro contratante, sino se trasmite al mismo tiempo el *Know-How Comercial*. (Stumpf, H. 1984, p.12).

De lo hasta ahora expresado puede afirmarse que el término *Know-How* es un anglicismo que data del siglo XIX y que tiene sus bases en el Secreto Industrial

específicamente en las prácticas manuales, pero que gracias al avance de la tecnología, al desarrollo y a la investigación abarca inclusive a los Secretos Comerciales y cuyo objeto está constituido por un saber obtenido por muchos años y esfuerzo propio que le otorga a su creador una ventaja competitiva valiosa frente a sus competidores, el cual no es protegido mediante un Derecho de Propiedad Industrial, por lo que su protección depende de la reserva que se tenga del mismo.

b.- Relación entre el Secreto Empresa y el *Know-How*:

Indiscutiblemente *Know-How* o Saber Cómo se refiere a conocimiento y a información técnica que está vinculada tanto al sector industrial como al sector comercial de la empresa, por lo que puede afirmarse, que en un principio era tan sólo sinónimo del Secreto Industrial, ya que emergió de dicha base, pero dadas las razones ya expuestas, es decir, el desarrollo, la investigación y el avance tecnológico, que proviene del ingenio creador del ser humano, el cual es dinámico, dicha figura se circunscribe o se equipara actualmente a lo comprendido por el Secreto Empresarial, con la única diferencia que el *Know-How*, es el término utilizado por los países de tradición jurídica anglosajona para referirse a dicho Secreto.

De lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que tanto el Secreto de Empresa como el *Know-How* son la misma figura jurídica de gran importancia para la Propiedad Industrial y por consiguiente para la transferencia de tecnología, cuyo objeto puede estar constituido por los mismos bienes inmateriales de naturaleza industrial, empresarial o comercial, y cuya protección depende del cumplimiento estricto de ciertos requisitos, ya que : “(...) Cuando fuera conocido sólo por un círculo limitado de personas – o sea cuando no fuera público- y cuando por

voluntad manifiesta del dueño, basada en un interés económico suficiente, ese secreto debería seguir manteniéndose” (Stumpf, H. 1984, p.10).

El Know-How (Secreto de Empresa), es una figura jurídica de tradición angloamericana que esta principalmente protegida por la competencia desleal, ya que su violación quebranta la **Lealtad de Competencia** pero que para ello debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que la información o conocimiento sea secreto, en el sentido de que no sea generalmente conocida, es decir, que no sea del dominio público y que en todo caso no sea fácilmente accesible para aquellos que normalmente hagan uso del tipo de información de carácter reservada.
- b) La información o el conocimiento debe tener un valor comercial lo cual supone una ventaja competitiva por su carácter de reservado u oculto.
- c) Que para el mantenimiento de la reserva el dueño hayan tomado medidas razonables.

En definitiva tanto el Secreto de Empresa como el *Know-How* son figuras jurídicas cuyo objeto de protección es la información o conocimiento reservado de importancia y valor económico para su creador, cuyos requisitos para ser considerado como tal se equiparan a los del Secreto de Empresa, pero en lo que puede asentarse que difieren es en tanto a su origen como forma de tutela, por lo que puede concluirse que están estrechamente relacionadas, con lo cual el estudio de uno puede enriquecer en gran medida al otro. Sin embargo parte de la doctrina considera que el *Know-How* se trata de un saber hacer, conformado por un conjunto de conocimientos y actividades desarrolladas por una persona

natural o jurídica, que han sido adquiridas mediante la experiencia y la investigación, y que es difícil de ser imitada por terceros, que además se diferencia del Secreto de Empresa por no tener como característica fundamental el secreto por el hecho de que generalmente es divulgado, sin embargo tal hecho no provoca que deje ser considerado como tal. En este sentido debe decirse que la posición doctrinaria descrita ha sido desestimada por las razones hasta ahora explicadas.

6.- Protección Convencional del Secreto de Empresa:

El Secreto de Empresa puede estar constituido por un bien inmaterial de carácter industrial, empresarial o comercial, pero para ser considerado como tal debe cumplir con tres requisitos esenciales y fundamentales, los cuales son que la información o conocimiento sea:

- ✓ Secreto, por ende no debe ser de fácil acceso;
- ✓ Que tenga un interés o valor económico de forma tal que le proporcione a su titular o creador una ventaja competitiva (Elemento Objetivo); y
- ✓ Voluntad de mantener la reserva, por lo cual debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener el secreto (Elemento Subjetivo).

En cuanto al requisito que concierne a la voluntad de mantener la reserva por parte de su creador o titular, se pone de manifiesto cuando se toman las medidas necesarias y pertinentes para que el objeto del Secreto no sea de fácil acceso, y que no pueda a su vez ser divulgado o difundido por aquellas personas que hacen uso de el. Para tal fin no sólo se realizan las adecuaciones correspondientes en el establecimiento físico donde se lleve a cabo el trabajo o donde se hace uso del mismo, sino que también se coloca la señalización para

restringir el acceso al público general y permitiéndoselo exclusivamente al personal autorizado, pero además se buscan y se establecen medidas de protección tales como:

a.- Acuerdos de Confidencialidad:

De forma general los acuerdos consisten en la manifestación de voluntad de dos o más personas que coinciden en la determinación o solución de un asunto de interés común, en cuanto al contrato la mayor parte de la doctrina lo considera una convención, es decir, que involucra un concurso de voluntades coincidentes que están destinadas a la realización de un determinado fin, por lo que en tal sentido el Código Civil patrio en su artículo 1133 establece:

Artículo 1133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

El texto normativo estipula una concepción amplia de lo que es el contrato, lo cual parte de la idea de que es este un acuerdo, que se establece de forma:

Unánime entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico, nada puede diferenciarlo de la convención, que no es más que un negocio bilateral, integrado por manifestaciones unánimes de voluntad destinadas a producir los mismos efectos Jurídicos del contrato. (Maduro Luyando, E. 1997, p.377).

Ciertamente es el contrato el medio o herramienta por medio del cual las comunidades organizadas pueden llevar a cabo sus actividades económicas y poder así satisfacer sus necesidades, toda vez que se fundamenta en un acuerdo de voluntades y en consecuencia lo que en el se establezca se constituye en ley

entre los contratantes, puesto que así lo dispone el artículo 1159 de Código Civil, el cual reza:

Artículo 1159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley

La protección convencional de los Secretos de Empresa es posible mediante el Contrato o Acuerdo de Confidencialidad, el cual en palabras de Paulo Nunes, se trata de:

Un contrato legal que protege los derechos de los firmantes, evitando que las partes no divulguen y no utilicen o se beneficien directamente o a través de terceros de cualquier información revelada durante el proceso de negociación o durante las transacciones. Es un tipo muy común de acuerdo en situaciones en que algunas de sus informaciones confidenciales relativas a las transacciones, productos y servicios o procesos, deben ser dados a conocer en el curso normal de su actividad o en el curso de cualquier negociación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la presentación de una idea de negocio a un inversionista o financiero, en la subcontratación de servicios o en diferentes situaciones. La existencia de acuerdos de este tipo impide que las personas o entidades a las que la información se divulga la puedan utilizar en su beneficio. (2012).

Es de hacer notar que los contratos de confidencialidad tienen de algún modo doble propósito ya que con el, no sólo se pretende evitar la divulgación del conocimiento o información para así mantener su reserva, sino que además busca impedir la utilización del mismo en beneficio propio por parte de un tercero no autorizado para hacerlo, aun así puede ocurrir que quien haya tenido acceso al mismo durante la negociación realice una mejora o avance del objeto protegido mediante el Secreto de Empresa, y en este caso se estaría haciendo

uso del mismo y aun cuando no se haya constituido en parte del negocio jurídico no se estaría quebrantando con el acuerdo.

Las relaciones laborales en Venezuela se rigen mediante el contrato de trabajo el cual de acuerdo al artículo 55 de la LOTTT, consiste en:

Artículo 55.- El Contrato de Trabajo, es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo independencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley.

En virtud de que es el contrato de trabajo donde deben estimarse las condiciones laborales, se constituye en el instrumento idóneo para establecer el acuerdo de confidencialidad y por qué no la voluntad de mantener la reserva del Secreto de Empresa por parte del patrono a fin de que la misma sea expresa y que el trabajador cumpla con el deber de confidencialidad, aun cuando la revelación del mismo es casual justificada de despido de acuerdo a lo estipulado por el literal h del artículo 79 de la LOTTT:

Artículo 79. Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:
h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.

Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores establece las modalidades de los contratos de trabajo, los cuales pueden ser: contratos a tiempo indeterminado, contratos a tiempo determinado y contrato para una obra determinada, en el caso específico de aquellos a tiempo determinado el artículo 62 de dicha ley establece:

Artículo 62. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga.

En caso de dos prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación.

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación.

El contrato de trabajo se considerará por tiempo indeterminado, si existe la intención por parte del patrono o de la patrona de interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad de la misma.

En los contratos por tiempo determinado los trabajadores y las trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de un año.

De acuerdo al contenido del artículo transcrito, los contratos a tiempo determinado en el caso de ser prorrogado dos veces se constituye en contrato a tiempo indeterminado, lo que implica que la culminación del mismo en el tiempo es indefinido, por lo que en la práctica su renovación deja de tener sentido, no obstante el acuerdo de confidencialidad y el deber de cumplir con el mantenimiento de la reserva continua, por lo que el deber de quien pretenda conservar el carácter oculto del Secreto de Empresa en el caso de mantenerse la relación laboral, es celebrar siempre acuerdos de confidencialidad, aun cuando y si por algún motivo el patrono considere que no todos sus empleados deben suscribir tal acuerdo, el trabajador o la trabajadora tiene como deber fundamental abstenerse de divulgar cualquier información sobre la actividad productiva de la empresa cuya revelación le pudiese ocasionar algún perjuicio al patrón o a la patrona, tal y como lo establece el literal c del artículo 18 del Reglamento de la LOTTT, el cual reza:

Artículo 18.- Deberes fundamentales del trabajador o trabajadora:

c) Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, y abstenerse de ejecutar prácticas desleales o divulgar informaciones sobre la actividad productiva que pudieren ocasionar perjuicios al patrono o patrona.

De lo hasta ahora expuesto puede concluirse que la confidencialidad puede lograrse mediante acuerdos a través de los cuales se exija mantener la privacidad y reserva de la información o conocimiento que se constituya en el objeto de protección del Secreto de Empresa, evitando así que sea transmitido a terceros sin el previo consentimiento de su titular, es por ello que con la finalidad de resguardar tal Secreto se puede recurrir a los contratos o acuerdos de confidencialidad con los cuales las partes convienen mantener el carácter oculto del Secreto de Empresa independientemente del tipo de contrato laboral sujeto a termino de tiempo y lo que allí se estipule se convierte en ley entre los contratantes.

b.- Inserción de la clausula de no competencia en los Contratos:

Entre las modalidades de protección convencional del Secreto de Empresa se encuentra la clausula de no competencia también denominada de no concurrencia, la cual es incluida en ciertos contratos y sobre todo en aquellos que buscan el resguardo de la confidencialidad, por lo que:

Los casos más frecuentes de obligaciones de no competir que cumplen con el requisito de ser parte de un contrato, según han estimado los jueces americanos, son el vendedor de un negocio, quien también traspasa la clientela (good will), y que se obliga a no competir con el comprador; el empleado que al terminar su relación laboral con la empresa se obliga a no competir con ella durante cierto tiempo, y el socio de una sociedad sin personalidad

jurídica (partnership) que se obliga a no competir al separarse de ella. En los tres casos hay una razón o causa que justifica la obligación de no competir, en el primero, la compra del negocio y el interés del comprador de adquirir el valor total de la negociación; en el segundo, el contrato laboral y el interés del empleador en que el empleado no aproveche indebidamente la información, conocimientos y relaciones que se le confiaron mientras trabajó en la empresa, y en el tercero el contrato de sociedad y el interés de los socios restantes. (Adame Goddard, J. 2001, p.722).

En Venezuela la inserción de la cláusula de no competencia o de no concurrencia se realiza comúnmente en los contratos en los cuales se regula las relaciones laborales y en tal sentido es importante destacar el aporte que ha hecho el Reglamento de la LOTTT en cuyo texto normativo el artículo 20 establece lo siguiente:

Artículo 20.- Prohibición de concurrencia desleal. Durante la relación laboral, el trabajador o trabajadora deberá abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieren afectar los intereses del patrono o patrona, salvo que éste lo autorizare expresa o tácitamente.

Este deber podrá exigirse por un período de hasta seis (6) meses después de extinguida la relación de trabajo, siempre que:

- a) Se fundare en razones justificadas, atendiendo a la vinculación del trabajador o trabajadora con la clientela, su condición de empleado o empleada de dirección, su conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono o patrona, o cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga.*
- b) Se pactare por escrito al inicio del ejercicio de las funciones que ameritan la prohibición de concurrencia; y*
- c) Se conviniere una retribución en beneficio del trabajador o trabajadora por el tiempo que rija la cláusula de no concurrencia.*

El Reglamento de la Ley Laboral de algún modo establece el parámetro dentro del cual debe estructurarse la cláusula de no competencia y bien pueden ser insertada en los contrato de trabajo con el fin de evitar que el trabajador, la

trabajadora o un tercero, lleve a cabo actos desleales, que puedan afectar al patrono o patrona, y que pueden consistir desde la realización de negociaciones por cuenta propia o ajena del trabajador hasta la revelación de Secretos Empresariales. Se debe tomar en cuenta que el tiempo máximo de cumplimiento de esta cláusula es de seis meses y el trabajador tiene derecho a una retribución por el tiempo que ésta perdure, puesto que deberá abstenerse de laborar en empresas de la competencia que de algún modo será para él la opción preliminar por el entrenamiento, información y conocimiento adquirido en el área respectiva.

La cláusula de no concurrencia es un pacto que se establece en un contrato y mediante la cual una persona se obliga ante otra a no competir en un mercado determinado, con otro competidor, por un periodo determinado, y que comúnmente son incluidas en los contratos de trabajo, y en negocios jurídicos donde se encuentran involucrados bienes inmateriales que conforman a la Propiedad Industrial, pero suelen distinguirse de los llamados pactos o cláusulas exclusivas, ya que:

Suelen darse en contratos de distribución o suministro con el fin de obligar al distribuidor o suministrador, en beneficio del fabricante, a no comprar las mercancías objeto del contrato de distribución a cualquier otra persona que no sea el fabricante (pacto de compra exclusiva), o no vender los insumos objeto del contrato de suministro a otra persona distinta del fabricante (pacto de venta exclusiva); también pueden pactarse en beneficio del distribuidor, obligando al fabricante a no vender las mercancías objeto del contrato a persona distinta del distribuidor (distribución exclusiva) o a no comprar los insumos objeto del contrato a persona distinta del suministrador. Las cláusulas de no competencia excluyen completamente el ejercicio de una determinada actividad comercial, industrial o profesional, mientras que los pactos de exclusiva no la excluyen sino que sólo

la limitan a ser ejercida exclusivamente respecto de una persona determinada. (Adame Goddard, J. 2001, p. 689).

La cláusula de no competencia jurídicamente consiste en una obligación de no hacer, que en este caso es no competir y que por lo general se acompaña mediante una cláusula penal de pagar una determinada cantidad y cuyo efecto y alcance dependerá de cómo se estructure por lo que al ser considerada como:

Obligación de no hacer (obligación principal) reforzada por una cláusula penal (obligación secundaria), la suma que deba pagarse en caso de hacer competencia, quedará sujeta a las limitaciones que tiene la estipulación penal, la principal de ellas es que el valor de la pena no puede ser mayor que el de la obligación principal. Considerada como obligación de pagar sujeta a la condición suspensiva de competir efectivamente, la suma que debe pagarse no está sujeta a las restricciones de la estipulación penal, pues la obligación de pagar esa suma es la obligación principal y única del negocio. El que la cláusula se interprete de una u otra manera depende de la intención de las partes manifestada en los términos de su redacción. (Adame Goddard, J. 2001, p. 690).

El tema de las cláusulas de no competir por lo general se relaciona con el tema de las concentraciones económicas y con los contratos de exclusividad donde puede haber abuso de posición de dominio, por lo que puede decirse que es un tema propio de la competencia, la cual será estudiada más adelante, y desde dicha óptica la doctrina las ha definido como:

Aquellas cláusulas –o convenios- accesorias, por medio de las cuales una de las partes (el vendedor) acuerda, por un tiempo determinado, no competir ni participar en el mercado de la otra empresa objeto de la negociación en cuestión, compromiso que implicaría la imposición de una obligación adicional a la contraparte en una determinada operación comercial. (Ortiz Álvarez, L. 2001, p. 157).

Desde la óptica de la competencia, las cláusulas de no competir pueden condicionar o restringir a la libre competencia, sin embargo son necesarias para llevar a cabo ciertos negocios jurídicos, como por ejemplo la venta de fondos de comercio, contratación de empleados, entre otros, pero para su celebración se requiere tener en cuenta los efectos del compromiso que amerita, pero se puede afirmar que a la luz del sistema de libre competencia instaurado en Venezuela y que deviene del principio Constitucional de libertad económica, para su implementación no se requiere autorización del ente administrativo que regula la materia como lo es la Superintendencia a la que se le denomina Procompetencia.

En definitiva la cláusula de no competencia es un medio convencional por medio de la cual se busca el resguardo del Secreto de Empresa, para ello debe ser insertada en un contrato y así podrá tener efecto de ley entre la partes. Tal cláusula implica una obligación de no hacer, es decir, de no competir, ya que con su inserción se estaría evitando el hecho de poner en manos de un tercero competidor el bien inmaterial de naturaleza comercial, industrial o empresarial objeto de protección del Secreto, puesto que de hacerlo el titular, conocedor o creador estaría mermando su capacidad competitiva al ser despojado de su ventaja concurrencial.

7.- El Secreto de Empresa en el ámbito del Derecho de la Competencia:

Durante y luego de la revolución industrial se sostenía que el desarrollo de la industria dependía y se regía en gran medida por la supervivencia del más apto, con lo cual podía afirmarse que sólo se beneficiarían los grandes empresarios y tanto los medianos como los pequeños se encontraban oprimidos, puesto que los más aptos empleaban políticas de control al punto tal de cometer abusos. Sin

embargo ante la imposibilidad de satisfacer las distintas necesidades presentes en la sociedad surge la competencia económica que es un concepto jurídico impulsado por móviles económicos, por lo que se reputa como:

El estado natural de los agentes económicos en donde éstos, por medio de acciones particulares, lucharan entre ellos mismos, en aras de poder atraer el mayor número de personas hacia sus propios mercados individuales. Con la atracción de más personas hacia sus mercados propios, tendrán una gran ventaja en comparación con sus rivales respectivos. (Mogollón Rojas, I. 2000, p.10).

El termino competencia admite una amplia interpretación y contenido extrajurídico que va mas allá del ámbito estrictamente económico, si bien su objeto de estudio es la competencia mercantil o económica debe percibirse como un fenómeno impulsado por la economía pero que trasciende y tiene significado para la materia jurídica, puesto que ha requerido y requiere regulación normativa para su eficiencia y rendimiento.

La liza concurrencial les otorga a los consumidores la libertad de elección entre las distintas opciones de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, y tal libertad constituye un elemento esencial para la competencia económica, en tal sentido Baylos Corroza, H. (1993) sostiene:

La competencia podría ser descrita como la situación de enfrentamiento y rivalidad que mantienen las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transacción comercial que efectúa cualquiera de ellas puede ser representada por las demás como una oportunidad comercial perdida. (p.255).

Dado que la capacidad de compra del consumidor es ilimitada, la competencia nace ante la imposibilidad de ver satisfechas las múltiples y coincidentes

aspiraciones de los mismos, quienes para elegir realizan un proceso de selección de bienes o servicios entre los que están presentes en el mercado, en tal sentido:

Se asocia la relevancia jurídica de la competencia a la idea de proximidad, es decir, que se ofrezca al mercado por parte de la pluralidad de empresarios bienes o servicios análogos susceptibles de satisfacer, dada su intercambiabilidad, las mismas o similares necesidades. Ahora bien esta analogía o proximidad debe ser interpretada, como será característica esencial en éste ámbito, de modo gradual. A una conclusión de este tenor conduce la limitación de recursos de los consumidores que adquiere un bien a costa de la renuncia de otro. (Morón Lerma, E. 2001, p.139).

La competencia es la situación en la que se encuentran los oferentes de bienes y servicios en el mercado, y en la medida que este se vuelve homogéneo se incrementa la pugna por lo que el empresario debe valerse de estrategias netamente competitivas para poder así diferenciarse de otros.

La consecuencia lógica de la lucha concurrencial, es que los competidores se avoquen a estrategias para que los consumidores lo prefieran o sea elegido entre aquellos que están presentes en el mercado, por lo que requiere de una regulación normativa mediante la cual se eviten los abusos y excesos, a los que puede recurrir cualquier competidor con el fin de evitar el coste de oportunidad, es decir, que los consumidores adquieran bienes o servicios en virtud de la renuncia de la adquisición del suyo, por lo que puede afirmarse que la competencia es "(...) aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transacción comercial que efectúa cualquiera de ellas puede ser representada por los demás como una oportunidad comercial perdida". (Ortín, R. 2009, p. 3).

La competencia requiere de tres elementos para que pueda funcionar y existir como un sistema, los cuales son: Formación autónoma de los precios, libertad de elección de los consumidores y la imposibilidad de que las empresas concurrentes basen exclusivamente sus decisiones propias en sus políticas industriales y de ventas, de cumplirse estos tres requisitos se garantiza una competencia libre, y ya que dicho termino es impulsado por móviles económicos pero que a su vez trasciende a la esfera jurídica, se hace comprensible el porqué requiere regulación normativa, para ello se constituyó la especialidad jurídica denominada Derecho de la Competencia cuyo fin principal es el mantener y promover la misma

Existe una férrea posición doctrinaria que sostiene que el Derecho de la Competencia se centra única y exclusivamente en estudiar y regular a la libre competencia, y debe dejarse claro que dicha especialidad está compuesta tanto por el Derecho de la Defensa de la competencia, también denominada Derecho Antitrust o Derecho de las restricciones a la Libertad de Competencia como por el Derecho contra la Competencia Desleal, dicho de otro modo a la especialidad jurídica del Derecho de la Competencia la conforma: La Defensa de la Competencia y la Competencia Desleal, esta última es aquella que nace de la jurisprudencia como respaldo a la Propiedad Industrial, de allí que cuando se habla de una clasificación bipartita a la misma se le menciona como integrante de la mencionada propiedad, incluso algunos autores como Antequera Parilli se refieren a la misma como el gran “fantasma” de la propiedad industrial. Ambas ramas del Derecho de la competencia coinciden en fomentar un correcto acceso al mercado, evitar la formación de monopolios sobre la base de lo que establece la ley, la defensa de los intereses públicos y privado pero manteniendo el equilibrio de los mismos entre ambos. En virtud de lo expuesto Guillermo Cabanellas, sostiene que:

El derecho de la competencia... tiene dos grandes ramas. Una, el derecho de defensa de la competencia,... se orienta a impedir que las empresas que compiten en los mismos mercados actúen de forma coordinada, perdiendo su independencia y libertad de decisión... se basa en un modelo de comportamiento, la competencia efectiva fundado en la independencia en las decisiones entre competidores, la libertad de acceso al mercado, la posibilidad de elegir entre posibles oferentes y demandantes, y la existencia de una estructura de mercado que permita una pluralidad de oferentes y demandantes reales e independientes en cada mercado – en contraposición al monopolio-... La otra rama del derecho de la competencia es el derecho de la competencia desleal. Se basa también en un modelo de competencia, no contradictorio con el de competencia efectiva, cuyos elementos esenciales son la apropiación de los resultados del propio esfuerzo productivo, el flujo de información veraz entre los agentes del mercado, y la eliminación de actividades cuya rentabilidad se origina en perjudicar a un competidor y no en la producción de bienes y servicios. (Citado por Sherwood, R. 1995, p. 88).

Dado que la Defensa de la competencia y la competencia desleal, como ramas del Derecho de la Competencia regulan la competencia económica es importante señalar las diferencias entre sí, las cuales son:

a.- En cuanto a su Objeto: El Derecho de la Defensa de la Competencia tiene por objeto combatir aquellas actuaciones que inhiban o tiendan a inhibir la libre competencia, cuyos actos se denominan anticompetitivos, mientras que la Competencia Desleal tiene como objeto que no sólo la competencia sea libre sino que también sea leal, por lo que “la competencia desleal es un fenómeno que tiene lugar en un ámbito de libre competencia. Es dentro de un sistema de libre competencia, exacerbada, que se producen fenómenos de competencia desleal.” (López Rodríguez, C. s.f., p.1). En tal sentido los actos no se reputan como anticompetitivos sino como desleales.

b.- En cuanto al Bien Protegido y al Interés tutelado: Las normas que regulan y promueven la libertad de competencia buscan mantener u organizar las estructuras de mercado dentro del mayor grado de libertad económica el cual por lo general es un principio Constitucional, tal y como ocurre en Venezuela. En cuanto a las normas sobre competencia desleal persiguen la defensa de los intereses privados de los comerciantes o competidores en conflicto, por lo que "(...) el Bien jurídico protegido, en el primer caso [Defensa de la Competencia], la libertad de empresa –entendida como derecho al libre ejercicio de cualquier actividad económica- mientras que, en el segundo, lo sería la deontología profesional" (López Rodríguez, C. s.f., p.2).

c.- En cuanto a la Modalidad de Tutela: En el caso de la comisión de actos anticompetitivos, por ser prácticas restrictivas a la libre competencia la tutela es de naturaleza administrativa de allí que existan entes administrativos que se encargan de dichos actos como es el caso de la Superintendencia de Procompetencia, mientras que en los actos desleales, propios de la competencia desleal, la tutela es de naturaleza civil, lo cual parte de la premisa general prevista en el Código Civil, que en el caso particular de Venezuela, se le denomina hecho ilícito, y cuyo texto normativo esta previsto en el artículo 1185 del mencionado código el cual reza:

Artículo 1185.- el que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

Sin duda la competencia económica exige regulación normativa por ende puede afirmarse que el Derecho de la Competencia es el conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial de manera tal que en el mercado se genere el principio de competencia y la liza de los competidores se lleve a cabo con lealtad y corrección.

La Revolución Francesa fue un proceso social y político ocurrido en Francia a finales del siglo XVIII, y durante ese período histórico se suprimieron las corporaciones, los privilegios de la industria y nace el Estado Liberal en el que se proclamó la libertad de Industria y comercio. En el sistema liberal se consagra la libertad, la igualdad y la propiedad por lo que:

En lo económico interesa, esencialmente, la reafirmación de la propia libertad del individuo en el ejercicio de cualquier actividad industrial o comercial. En este recién proclamado liberalismo, ello conduce a la ausencia de intervención estatal como una exigencia del propio sistema. Al estado le corresponde un papel pasivo y neutral, puesto que cualquier intervención en el quehacer económico podía ser interpretada como una nueva restricción a la libertad del individuo en la que se cifraba el anterior régimen. (Morón Lerma, E. 2001, p.166).

La regulación de la competencia desleal aparece en el siglo XIX luego de proclamarse el Estado Liberal por lo que se admite como una consecuencia del liberalismo económico, su objetivo era evitar los menoscabos ocasionados a los empresarios por la desleal actuación de los competidores presentes en el mercado, sin embargo tal disciplina se fue desarrollando y su evolución se circunscribe en tres modelos diferentes de competencia, los cuales son:

El [del] sistema paleoliberal, que se delimita claramente en el Convenio de París; el empresarial, vinculado claramente a la Propiedad Intelectual, y el modelo social, creado en Alemania en 1965 y que tiene una visión más apropiada de sus causas y, en consecuencia crea instituciones jurídicas más apropiadas para

combatir la deslealtad concurrencial. (Coronel Meythaler, M. Mendieta, G. y Meythaler Baquero, J. M y 2010, p. 89).

El modelo *paleoliberal* surge gracias a la proclamación del liberalismo económico con el cual se implementa y se reconoce la libertad económica del mercado además supuso el reconocimiento de competir en libertad, este modelo del siglo XIX se presentaba como una modalidad de Derecho Penal, pues la tipicidad era la característica sobre la que se fundamentaba el sistema y la conducta era susceptible de sanción si la misma estaba previamente calificada como delito en las leyes, por tanto la competencia desleal de el mencionado sistema se caracterizó por:

Estar formado por una normativa fragmentaria y penal. Fragmentaria, por cuanto que las conductas desleales no son reguladas con carácter general. Penal, por cuanto son normas de naturaleza penal, inspiradas en el principio de tipicidad, las que disciplinan la competencia desleal. De conformidad con los principios que inspiran el derecho de la competencia desleal en esta etapa, el ilícito concurrencial se configura como un comportamiento doloso o culposo tipificado en las leyes penales y consistente, en la generalidad de los casos, en la infracción de derechos ajenos de propiedad industrial. (Coronel Meythaler, M., Mendieta, G., y Meythaler Baquero, J. 2010, p. 89)

En el modelo empresarial que se desarrolló a partir del siglo XX, los intereses tutelados eran sólo la de los empresarios y los competidores y la normativa se basaba en una cláusula general prohibitiva, "(...) en la que el parámetro que se utilizaba para apreciar la deslealtad era que la actuación violara las normas de corrección y buenos usos mercantiles, es decir, se aplicaba sólo a los supuestos de deslealtad entre empresarios en situación competitiva." (Meythaler Coronel Meythaler, M., Mendieta, G., y Meythaler Baquero, J. 2010, p.90). En el modelo empresarial las normas consideraban los actos de competencia desleal dentro de

la esfera de la Propiedad Intelectual, por lo que se vinculaba a dicha competencia con la defensa de un derecho más amplio como lo son aquellos que devienen de la mencionada especialidad jurídica.

En el actual modelo social es el Estado el que asume la defensa de la competencia, a través de normas objetivas de conducta que tiene como finalidad alzaprimar la lealtad de la actividad concurrencial por medio de la represión del acto de competencia desleal, así pues:

Ya en la tercera fase o etapa denominada “modelo social”, el derecho de la competencia desleal cambia de rumbo (después de la Segunda Guerra Mundial) debido por un lado a la influencia de derecho antitrust de los Estados Unidos de Norteamérica y, por el otro, a que los Estados comenzaron a asumir una política de defensa de la competencia y tutela del consumidor, confiada has entonces al mercado. Así, el objeto de protección de la regulación contra la competencia desleal será el orden económico en función de los intereses de todos los participantes en el mercado, esto es, el interés privado de los competidores, el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado. (Baldo, K. Cfr. Meythaler Coronel, M., Mendieta, G., y Meythaler Baquero, J., 2010, p. 91).

Es en el modelo del social de Estado en el que surge el criterio generalizado de la buena fe como el componente tipificante de la lealtad o deslealtad del acto de competencia, siendo así el elemento esencial para que se configure la lealtad y permita el tráfico jurídico, por lo que ante la ausencia de tal principio se daría paso al abuso del Derecho. Fue mediante el reordenamiento de la competencia desleal logrado en dicho modelo, lo que permitió ampliar el ámbito de su acción pudiendo así prohibir y sancionar conductas que en otros modelos hubiese sido imposible, en tal sentido la ética y el juicio de valor de quien lo aprecia, que en este caso es el juzgador es de vital importancia puesto que de ella depende que

la materialización de la conducta lesiva lo lleve a determinar qué tipo de deslealtad se ha perpetrada.

Es sobre las bases de un Estado liberal, el cual nace por la proclamación de la Libertad de Industria y Comercio como consecuencia de la Revolución Francesa, en la que se reconoce por primera vez el Secreto de Empresa como Derecho tutelable en el año de 1810, en el Código Penal Napoleónico, aunque Morón Lerma sostiene que los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Napoleónico son el primer antecedente legislativo de protección indirecta de los Secretos Empresariales, aun así fue el artículo 418 del mencionado Código Penal, el que fue modelo a seguir por los demás ordenamientos Europeos y de igual modo influenció a los países latinoamericanos, por lo que el Secreto de Empresa comenzó a reconocerse como bien jurídico tutelable en los ordenamientos jurídicos del mundo y "(...) posteriormente, y con la promulgación de las leyes sobre libertad de concurrencia y propiedad industrial, El Secreto adquiriría al menos teóricamente la dimensión de propiedad inmaterial." (Varela Pezzano, E. 201, p.225).

Como ya se ha dicho, la libertad económica proviene de la proclamación de industria y comercio que se proclamó durante la revolución francesa a finales del siglo XVIII, puesto que la búsqueda de la riqueza no debía limitarse a la explotación de determinada actividad, sino que por el contrario debía haber libertad para que el individuo se pudiese dedicar a la actividad productiva de su preferencia, como lo es en la actualidad, sobre este pilar fundamental se basa la libre competencia económica en la cual se castigan los actos que la restrinjan o la repriman, sin embargo la violación de Secretos de Empresa no pueden en sí calificarse como un acto anticompetitivo, aun cuando busque eliminar competidores del mercado, por lo que debe calificarse como un acto de

competencia desleal, toda vez que un "(...) Acto de Competencia desleal es aquel que dada su modalidad constituye un obstáculo para la consecución de la finalidad de la competencia, cual es, el triunfo del más digno económicamente." (Bolívar González, T. p.44).

El Secreto de Empresa es fruto del esfuerzo propio y le otorga a su titular o creador una ventaja competitiva, por lo que su apropiación o utilización por parte de un tercero sin autorización, se constituye en un acto desleal entre competidores, convirtiéndose de este modo la lucha concurrencial en una competencia ilícita.

Los agentes económicos para competir en el mercado del que son partícipes, buscan diferenciarse de sus competidores y para ello buscan emplear estrategias competitivas efectivas por lo que bien pueden valerse de una información o de un conocimiento de carácter oculto para lograrlo, por ende si deja de ser Secreto por ser este revelado o apropiado indebidamente la consecuencia lógica es que la clientela se desviará puesto que esta de elegir al titular o creador del Secreto de Empresa, optará por el tercero que basándose en la comisión de un acto desleal atraído a los consumidores a su mercado propio.

Es sin duda la libertad de competencia un tema propio del derecho de la Defensa de la Competencia y la lealtad le incumbe a la disciplina jurídica del Derecho de la Competencia desleal y la violación o revelación de Secretos Empresariales no se constituye una práctica restrictiva de la competencia, aun cuando pueda tener como finalidad eliminar competidores del mercado para crear un monopolio, sino por el contrario, en el escenario de la libre competencia, se comete el acto ilícito, una conducta desleal en el acto de competencia, puesto que el empresario

desleal se vale del Secreto Empresarial que ha obtenido otro mediante esfuerzo propio para competir en el mercado.

De forma definitiva puede afirmarse, que el Derecho de la Competencia desleal se configura como la especialidad jurídica que estudia y regula la actividad concurrencial de todos los agentes económicos en el mercado, mediante normas de conducta dejando de lado al derecho privado clásico al sumergirse en el Derecho Económico, por ende se trata de:

Un derecho ordenador de las relaciones en el mercado, reconociendo y protegiendo, junto a los intereses de los competidores, lo de los consumidores y el interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. La finalidad perseguida por la disciplina se cifra en la competencia económica como principio político, que integra en su defensa los intereses de todos aquellos cuya actividad y necesidades económicas y sociales se desenvuelven y se satisfacen en el mercado, incluido el interés público. (Morón Lerma, E. 2001, p. 689).

A tenor del modelo económico y social establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una futura Ley de competencia desleal, que como disciplina jurídica en el modelo *paleoliberal* se sirvió del Derecho Penal, debe consagrar la tutela de la competencia no sólo como un derecho individual del empresario a la libre iniciativa económica sino también como normativa que establezca los principios rectores de la organización y de ordenación de las relaciones económicas que en el mercado, de esta forma la competencia desleal se consagrará como el mecanismo de solución de conflictos entre empresarios competidores y controlaría los comportamientos de los agentes económicos en el mercado.

Con la promulgación de una ley en materia de competencia desleal se puede construir y estructurar el ilícito de deslealtad de competencia desleal y de consumarse tal acto, como es el caso de la revelación de Secretos Empresariales, la infracción se configuraría sobre la lesión de normas objetivas generales de conducta que afectan a todos los que acceden en el mercado con fines económicos y que de algún modo establecen los límites institucionales a su libre actuación en el mercado. En tal sentido la violación de Secretos de Empresa en cualquiera de sus modalidades, divulgación, revelación, cesión, difusión, utilización o apoderamiento, se constituiría como un ilícito desleal o acto desleal, contrario a las conductas que exige la buena fe, como lo es el principio de competencia por mérito y esfuerzo propio, que es mediante el cual se logra el objeto de protección del Secreto y con lo que el empresario debe actuar en el mercado y competir sobre la base de sus propias prestaciones, es por ello que la tutela del Secreto Empresarial pretende preservar los resultados fruto del esfuerzo propio.

Es sobre la base de la lealtad competencia que se desprende la tutela del Bien Jurídico del Secreto de Empresa, al ser este el interés económico que tiene el empresario en la voluntad de mantener la reserva o carácter oculto del mismo.

8.- Régimen Legal del Secreto de Empresa:

El Secreto de Empresa ha sido regulado desde el siglo XIX mediante el Código Civil Napoleónico en 1804 y tutelado mediante el Código Penal Francés en el año de 1810 y paulatinamente fue tutelable como Bien Jurídico en los ordenamientos jurídicos del mundo. Sin embargo En el caso particular de Venezuela el régimen legal que regula al Secreto de Empresa es escaso y algo difuso, pero aun así establece las bases para lograr ser un bien jurídicamente protegido, por lo que es importante la normativa que en el ámbito internacional y nacional contienen al Secreto con la finalidad de protegerlo.

a.- Normativa Internacional: bajo este aspecto es importante reconocer los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela que regulan a la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial pero que a su vez regulan de forma directa o indirectamente al Secreto de Empresa como bien jurídico integrante de dicha especialidad. En tales términos se encuentra en primer lugar al **Convenio de París** que si bien no contiene al Secreto de Empresa como objeto de protección del a Propiedad Intelectual si lo es la Competencia Desleal y así lo dispone el artículo 10 Bis del texto normativo el cual reza:

Artículo 10bis.- Competencia desleal:

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

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

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 10 Bis, 2, se considera como acto desleal a la competencia todo acto que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, lo cual se base en la buena fe y en el principio de lealtad de competencia que deviene del empleo del esfuerzo propio para la obtención de ventajas competitivas que le permitan al competidor diferenciarse de los competidores presentes en el mercado, en tal sentido y como ya ha sido explicado en párrafos anteriores la violación de Secretos Empresariales se constituye en un acto de competencia desleal y deshonesto, por lo que puede percibirse como un obstáculo para el fin buscado por la competencia económica como lo es el triunfo del más digno económicamente y no el del más apto, quien para lograrlo generalmente recurre a abusos y prácticas contrarias a la buena fe. Evidentemente en el Convenio de París se define claramente el sistema *paleoliberal* de la competencia por lo que esta disciplina está estrechamente vinculada con la Propiedad Intelectual, por ende con la Propiedad Industrial y los bienes inmateriales que la conforman.

Así como el texto normativo del Convenio de París regula a la competencia desleal como parte integrante de la Propiedad Intelectual en la especialidad

jurídica de la Propiedad Industrial, de la que es parte, y que de manera indirecta protege al Secreto de Empresa, por constituirse su violación como un acto desleal, el **Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual** (OMPI), Estocolmo 1967, el cual tiene como finalidad estimular la actividad creadora mediante el fomento de una protección eficaz de la Propiedad Intelectual, sigue la misma suerte que la del Acuerdo de París, al considerar a la Competencia Desleal como un derecho relativo de la Propiedad Intelectual.

Venezuela al ser miembro del la Organización Mundial del Comercio (OMC), es parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, **ADPIC o TRIP'S** por sus siglas en el idioma inglés, por tanto forma parte del régimen legal que regula a la mencionada especialidad jurídica bajo la óptica de la práctica comercial y es el artículo 39 de la sección 7 el que estipula, la protección para la información no divulgada, al establecer:

Sección 7: Protección de la información no divulgada

Artículo 39.- 1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los

círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

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

El ADPIC es el Acuerdo Internacional que por primera vez se encargó de regular la protección de la información no divulgada, sin embargo:

Esta calificación no predetermina el contenido de la protección jurídica, esto es, no implica la asignación de un derecho de exclusión a los titulares de Secretos Empresariales. Por el Contrario, parece que el objetivo perseguido radica en trasladar a la protección jurídica de los Secretos Empresariales toda la súper estructura del régimen jurídico de la Propiedad Intelectual (en el sentido del ADPIC), integrada por algunos principios y reglas que no rigen en materia de la Competencia Desleal, como, por ejemplo, el principio de la nación más favorecida (art. 4 ADPIC). Por ello [...] parece, ante todo, una inclusión de carácter meramente formal, cuya razón de ser no estriba en semejanzas estructurales y funcionales. (Morón Lerma, E. 2001, p.263).

Pese a lo afirmado por la autora y de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 39 del APIC previamente transcrito puede observarse lo siguiente:

- El Acuerdo en concordancia con el Convenio de París busca proteger a la Competencia Desleal y para lograrlo el ADPIC estipula que los países miembros deban brindar protección, para la información no divulgada. En tal sentido debe vincularse a la información confidencial con la disciplina de la competencia desleal y servirse de ella para el resguardo de la misma.
- Es importante resaltar que la norma contenida por el ADPIC no hace referencia o no usa el termino Secreto de Empres, de industria o de comercio, sino que emplea el termino información no divulgada, lo que de algún modo se traduce en que la misma no puede ser del dominio público, toda vez que la divulgación consiste en hacer del conocimiento público una información o conocimiento, muy probablemente esto se deba a que para el momento de creación del Acuerdo el término comúnmente utilizado era el de Secreto Industrial el cual no es una denominación amplia como para contener a bienes inmateriales de naturaleza, comercial o empresarial, sino simplemente los de índole industrial, es decir aquellos que están relacionados con el sector técnico industrial de la empresa, en tal sentido se empleo una locución más genérica como lo es "Información no Divulgada".
- En otro particular el ADPIC establece que debe garantizarse la Protección de la Información no Divulgada por parte de los miembros, pero no establece una definición por lo que por esta deba entenderse, aún así establece que es contrario a los usos comerciales honestos, por lo que se configura como un acto desleal la divulgación, la adquisición o utilización por parte de terceros sin autorización, de la información confidencial, lo

cual quiere decir que la violación de Secreto de Empresa puede manifestarse por lecciones entes mencionadas y que están previstas por el artículo 39, 2 del mencionado Acuerdo. Evidentemente y como ya se ha dicho anteriormente cualquiera de las acciones indicadas se constituyen en un acto de competencia desleal.

El ADPIC deja muy claro que se protege a la información no divulgada y estipula que tanto las personas naturales como jurídicas pueden impedir que el conocimiento o la información de carácter oculto sea divulgada, adquirida o utilizada por terceros sin autorización y de forma contraria a los usos comerciales honestos, pero tal objeto no puede tratarse de cualquiera sino que para ellos de cumplir con tres requisitos, que además son equiparables a los exigidos para el Secreto de empresa y se trata de: que sea secreta (literal a, art. 39), que tenga un valor comercial por ser secreta (literal b, art. 39) y que haya sido objeto de medidas razonables para el mantenimiento de su reserva (literal c, art. 39). El acuerdo deja muy claro que para que pueda haber protección para la información en cuestión debe cumplir las exigencias contenidas en los literales a, b y c del numeral dos del artículo 39, por lo que se constituyen en la base legal sobre la cual debe ser observado un bien inmaterial de naturaleza comercial, industrial o empresarial para que se estipule como Secreto de Empresa.

En cuanto a lo previsto por el numeral 3, de mismo artículo, puede observarse que los datos de prueba u otros no divulgado cuya obtención implique un esfuerzo considerable, forman parte de la información o conocimiento que puede protegerse bajo la figura jurídica de la información no divulgada y por ende constituirse en Secreto de Empresa, ya que:

Los Datos de Prueba constituyen la nueva forma de protección de los derechos de investigación científica en agroquímica y farmoquímicos. Se define como “datos de prueba la información derivada de los ensayos, pruebas y experimentos que desarrollan las empresas, a fin de comprobar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y químicos agrícolas. Por lo tanto, son la totalidad de los estudios preclínicos y clínicos (Coronel Meythaler, M., Mendieta, G., y Meythaler Baquero, J., 2010, p.97).

Lo que ocurre con los datos de prueba es que se constituyen en un objeto de protección jurídica especial puesto que se basan en la evidencia que se obtiene durante el tiempo en que se desarrolla el estudio del fármaco o del agroquímico, según sea el caso, y en ese período transcurren varios años y se obtienen una serie de datos que son obtenidos mediante las pruebas realizadas para verificar la acción y efecto del producto obtenido, lo cual amerita un esfuerzo, por tales razones es importante lograr una protección eficaz de dichos datos, puesto que:

Sus derechos son limitados y, sin perjuicio de sistemas en los cuales se establecen plazos dentro de los cuales ningún otro competidor puede hacer usos de esos datos de prueba en apoyo de una solicitud de registro sanitario para una copia de un medicamento innovador, la competencia desleal provee de mecanismos idóneos de materializar esa protección en la medida en que usa esos datos de prueba sin autorización de su titular o de manera ilícita. (Coronel Meythaler, M., Mendieta, G., y Meythaler Baquero, J., 2010, p. 90).

En aquellos casos en los que un competidor sin autorización haga uso efectivo de los Datos de Prueba para la obtención de un registro sanitario o sea el mismo ente de la administración pública competente para otorgarlo, que en Venezuela es el Instituto de Higiene Rafael Rangel, el cual sobre la base dichos datos lo otorgue a productos ya conocidos, debe precisarse que el acto como tal es de competencia desleal, en razón de ser contrario al mantenimiento de la

confidencialidad de la información, pero es que además, dicho acto permite la confusión y el engaño del público consumidor, ambos, de igual modo son actos de competencia desleal, sólo que en el caso de las especialidades farmacéuticas atenta contra la Salud Pública, puesto que los medicamentos ya conocidos que pretenden la obtención del registro sanitario no se basan en datos de prueba obtenidos por el tercero (competidor o no) bajo el esfuerzo propio de la realización de estudios clínicos del comportamiento del fármaco en el organismo humano u otro organismo vivo con lo cual se puede determinar la efectividad y la no nocividad del mismo, sino que se basa en el uso deshonesto de la información confidencial suministrada por el creador del producto nuevo u original,

Los Datos de Prueba en líneas generales son protegidos mediante la figura jurídica del Secreto de Empresa y deben ser manejados como información confidencial, por ende no pueden ser divulgados ni usados por terceros y aun cuando sean exigidos para la obtención de un permiso que otorga el Estado no implican que por descansar en una institución estatal sean del Dominio Público, de fácil obtención para los competidores y que pueden ser usados por la misma institución a favor de terceros competidores, quienes pueden basarse en dicha información para el logro del registro sanitario exigido para su posterior comercialización, con lo cual se proveerá al mercado con productos farmacéuticos de dudosa efectividad y calidad, puesto que no han sido debidamente probados y estudiados. En tal sentido es importante destacar que el término empleado en el texto normativo del ADPIC en el numeral 3 del Artículo 39, en cuanto a la elaboración de los Datos de Prueba ha sido “cuya elaboración suponga un *esfuerzo considerable*”, pero como no existe definición concreta del mismo, “(...) la Organización Mundial de la Salud ha considerado que dicho término debe analizarse, a tenor del art. 70.4 del ADPIC, como

inversión significativa, lo que implica, además de un uso significativo de recursos económicos, uno de recursos técnicos y científicos.” (Coronel Meythaler, M., Mendieta, G. y Meythaler Baquero, J., 2010, p. 100).

De acuerdo a la norma establecida en el artículo 39 del ADPIC, se regula a la Información no Divulgada a fin de protegerla al estipular que las personas naturales y jurídicas puedan impedir que la información o conocimiento de carácter oculto y confidencial sea divulgada, adquirida o utilizada por terceros sin previa autorización para ello, lo cual se constituye en una forma contraria a los usos comerciales u honestos, pero la información a la que hace referencia la norma no puede ser cualquiera sino que al igual que el Secreto de empresa deber cumplir con la exigencias de tres requisitos fundamentales para ser considerada como tal, los cuales son: 1.- Que sea secreta (literal a, Art.39, 2), 2.- Que tenga valor comercial por ser secreta (literal b, Art. 39,2) y 3.- Que haya sido objeto de medidas razonables para el mantenimiento de su reserva (literal c, Art. 39, 2).

Indiscutiblemente que el ADPIC ha sido la base legal mediante la cual se ha exigido el cumplimiento de los requisitos esenciales, previamente expuestos, para que un bien inmaterial de naturaleza industrial, comercial o empresarial pueda ser calificado como el objeto de protección del Secreto de Empresa, toda vez que, las exigencia solicitada por el Acuerdo para la información confidencial se equiparan a las de Secreto Empresarial las cuales han sido estudiadas por la doctrina que se han dado la tarea de analizar a la mencionada figura jurídica.

De lo expuesto se pone en evidencia que una vez más la competencia económica leal debe basarse en el esfuerzo propio empleado por los empresarios para la obtención de sus productos o la prestación de sus servicios y poder así competir

dignamente en el mercado, en pro de los usos comerciales honestos, por tal motivo el ADPIC, en la búsqueda de garantizar una protección eficaz contra la Competencia Desleal, protege a la información no divulgada que cumpla con los requisitos expuestos en los literales a), b) y c) del artículo 39, 2 de la Sección 7, y además califica a los Datos de Prueba, que tampoco deben ser cualquiera sino que se constituyen como tal aquellos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, como un tipo de información que no debe ser divulgada y que por lo tanto debe ser manejada de forma confidencial, por ende presentando tales características puede protegida mediante la figura jurídica del Secreto de Empresa.

b.- Normativa Nacional: El régimen legal de Secreto de Empresa comprende también la normativa nacional mediante la cual se regula a dicha figura jurídica, y se pretende conocer de que manera las leyes del ordenamiento jurídico interno de manera específica lo protegen, entre las cuales se encuentran:

En primer término debe señalarse que la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela** establece una protección de los Secretos en general, es decir sin hacer referencia de forma exclusiva a los Secretos de Empresa al establecer en su artículo 48, lo siguiente:

Artículo 48.- Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Del contenido del artículo transcrito se evidencia que tanto la protección de los Secretos como el de las comunicaciones privadas en todas sus formas es de

rango constitucional, ahora bien, en cuanto a la relación de este artículo con la regulación del Secreto de Empresa, debe decirse que por ser un tipo de secreto goza de tal garantía y que además en muchos casos es parte de una comunicación privada, pudiendo ser ésta escrita, así por ejemplo ocurre con los Datos de Prueba, que son el contenido de documentos que son consignados ante una entidad administrativa cuya información es transmitida con el fin de obtener el registro sanitario pertinente, para la comercialización de los productos farmacéuticos o químicos, pero si bien los datos son transmitidos a un organismo público del Estado no implica que la información en cuestión sea de tal dominio, por lo que, al respecto debe mantenerse la confidencialidad garantizando así el carácter Secreto de la misma.

El desarrollo tecnológico, así como las actividades industriales, comerciales y empresariales generalmente son llevada a cabo por trabajadores bajo dependencia laboral, por lo cual es importante observar como el legislador laboral ha regulado a los Secretos de Empresa bajo esta condición, y dado que las relaciones laborales en Venezuela se rigen por la **LOTTT** y su **Reglamento**, se debe señalar el contenido del artículo 79, literal h, de la ley, el cual reza:

Artículo 79. Serán causa justificada de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:

h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.

De acuerdo con lo previsto en la LOTT, los trabajadores tiene el deber de no revelar los tipos de secretos mencionados de forma taxativa por la norma, lo cual consiste en una prestación negativa, puesto que deben abstenerse de no divulgar toda información o conocimiento que se constituya en el objeto de Secretos de manufactura, fabricación o procedimiento, que el patrono le haya suministrado

con carácter de confidencialidad, sin embargo por la redacción de la norma no es una protección amplia para los Secretos de Empresa como género, en cual se incluyen tanto a los Secretos Industriales como a los Secretos Comerciales, por lo que el causal de despido se limitan a la mención no ejemplificativa de la norma, aun así no debe dejarse de lado lo establecido por acuerdos internacionales en cuanto a la protección de la información no divulgada prevista en el ADPIC, en el que se prescribe que las trasgresiones a la protección de dicha información, se constituyen en actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Intelectual, lo cual se debe a que:

Todo conocimiento asociado a la producción de bienes y servicios es susceptible de protección bajo un régimen de Propiedad Intelectual. Por ejemplo, una fórmula secreta para la producción de un producto químico, sería un Secreto Industrial asociado a la Propiedad Industrial; mientras que, un manual de funcionamiento de una franquicia sería una obra autoral protegida por el Derecho de Autor, son productos valiosos de su creador quien ha dedicado a ello trabajo y aplicación de conocimiento, y al modelarlos y darles creación ha obtenido una nueva propiedad, que es la llamada Propiedad Industrial. El deber de no revelar el secreto se convierte, en consecuencia, en una garantía, en una protección de la Propiedad Industrial más propiamente de la Propiedad Intelectual. Es decir, para el patrono es una garantía de protección de sus derechos de Propiedad Intelectual, y para el trabajador es un deber de respeto a los derechos de Propiedad Intelectual del patrono; con lo cual se pretende evitar perjuicios a la empresa y sanciona el incumplimiento del deber de fidelidad, como un deber correlativo al deber de no concurrencia desleal. (Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. 2010, p. 39).

La ley laboral establece como obligación del trabajador el no revelar la información confidencial que pueda estar constituida por secretos de manufactura, fabricación o procedimiento, a personas distintas del patrono, sin embargo como ya se ha dicho, la redacción de la norma al no emplear un término

omnicomprensivo como lo es el Secreto de Empresa, no incluye a las clases de Secretos que lo conforman como lo son, el Industrial y el Comercial, de igual modo ocurre con el tipo de violación prevista, ya que sólo se indica la a la revelación, dejando fuera de su alcance la utilización, el apoderamiento y la cesión, aun así debe observarse los dos posibles escenarios en los cuales se puede apreciar el incumplimiento de la obligación que tiene el trabajador o la trabajadora de no revelar el conocimiento o información de carácter oculto, los cuales son:

Primer Caso: En este asunto el trabajador o la trabajadora revela el Secreto con la intención de defraudar a su patrono, y la revelación puede ocurrir, por un acto voluntario destinado a su comunicación a cambio de la aceptación de un soborno realizado por un competidor o en el caso de que el acto sea involuntario, pero con ocasión de su empleo en una empresa cuya actividad económica a desarrollar es similar a la que llevaba a cabo en su empleo anterior, en este sentido y dado que la producción de la riqueza depende de varios elementos como el capital, el trabajo, y el desarrollo tecnológico, sobre los cuales además es posible, la prosperidad y el crecimiento de la empresa se ha dispuesto lo siguiente:

Si el empleador logra probar la causa de despido justificado de concurrencia desleal, entonces podrá en un procedimiento de daños y perjuicios por revelación de información no divulgada, que el trabajador le indemnice por la revelación no autorizada. La *ratio legis* es proteger los intereses de la empresa debido a que la revelación de secretos... trae como consecuencia un perjuicio económico, o al menos la posibilidad de que sobrevenga. (Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. 2010, p. 40).

Segundo Caso: Este supuesto se refiere a la figura delictiva denominada por la doctrina como espionaje industrial o comercial, aunque como tal no está

tipificada en el Código Penal patrio, pero si se tipifica como delito de acción privada a la revelación de Secretos Industriales, en este sentido la acción del trabajador-espía se dirige a que de forma clandestina se apropia de informaciones confidenciales y la cede sin el consentimiento del propietario, obrando de este modo, en contra de los intereses de este último, ya que le sustrae de su propiedad, el esfuerzo que ha implicado el trabajo propio de sus investigaciones, el desarrollo y el avance tecnológico, con la finalidad de beneficiar a un tercero, para lo cual se apodera del soporte material que contenga al bien inmaterial del Secreto.

En cualquiera de las modalidades descritas el ilícito laboral se configura en la intención del trabajador o de la trabajadora en causarle un daño a su patrón o patrona y obtener para sí un beneficio personal de índole económico, político o social. Sin embargo cabe destacar que si las características del objeto del Secreto revelado corresponde a otro tipo de conocimiento o información de carácter oculto, con valor económico y con la cual el titular o creador haya tomado las medidas necesarias para mantener su reserva, y que aún así no se ajustan a los mencionados por la norma laboral, no se le considera como causal de despido, por no cumplir con los parámetros normativos especificados por la norma, puesto que no abarca a los tipos de Secretos que conforman al Secreto de Empresa. De igual modo es también importante resaltar que, la única modalidad posible por parte de un empleado de violación de Secreto de manufactura, fabricación o procedimiento es la revelación, dejando fuera del alcance de la ley laboral a otras modalidades de perpetración del delito.

El trabajador o trabajadora que labore bajo relación de dependencia laboral, debe prestar sus servicios con ánimo de colaboración cumpliendo además con el

deber fundamental de fidelidad previsto por el literal c del artículo 18 del Reglamento de la LOTTT, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 18.- Deberes fundamentales del trabajador o trabajadora:

c) Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, y de abstenerse de ejecutar prácticas desleales o divulgar informaciones sobre actividad productiva que puedan ocasionar perjuicios al patrono o patrona.

El deber de colaboración por parte del empleado se refiere a la conservación de la seguridad, higiene y moralidad en los lugares de trabajo, para tal fin debe prestar sus servicios en los términos pactados o que se desprendan de la naturaleza propia de la actividad productiva desarrollada, para ello debe observar las órdenes e instrucciones que sobre el modo de ejecución del trabajo, establezca el patrono o la patrona (literal b, artículo 18 del Reglamento), mientras que el deber de fidelidad implica el abstenerse de ejecutar prácticas desleales o en todo caso divulgar informaciones sobre la actividad productiva que pudieran ocasionar perjuicios al patrón o patrona. De igual modo el trabajador o la trabajadora tiene el deber de no Concurrencia desleal, toda vez que así lo ha dispuesto el Reglamento de la LOTTT, por lo que deberá abstenerse de ejecutar prácticas desleales, entre las cuales se encuentra la revelación de Secretos de Empresa, que a tenor de lo dispuesto por el artículo 79 de la ley laboral como causas justificadas de despido, se considera desleal la revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento y lo cual está en concordancia con lo dispuesto por el artículo 18 literal c del Reglamento en cuestión, y estipulado por ambos textos legales se fundamenta en que:

La lealtad de empresa supone, en el trabajador, mientras dure la relación de trabajo, la obligación de no hacer competencia desleal a su patrono. La infracción de esta regla [...], constituye falta de

probidad suficiente para justificare el despido. (Caldera, R. 1969, p.304).

Es de hacer notar que el Reglamento de la LOTTT, considera como un acto desleal la divulgación tanto de Secretos Comerciales como de Secretos Industriales, por lo que de algún modo comprende a las subclases principales o tipos de secretos que conforman al Secreto de Empresa, por lo que la relación de alguno de ellos se constituye sin duda en una causa justificada de despido, ahora bien tal abstención en principio durará por todo el tiempo de existencia de la relación laboral, pero una vez que esta finalice, el deber de no revelación de Secretos de Empresa del patrono, puede prolongarse por un período hasta de seis meses, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos por los literales a, b y c del artículo 20 del Reglamento de la ley laboral, el cual reza:

Artículo 20.- Prohibición de concurrencia desleal:

Durante la relación laboral, el trabajador o trabajadora deberá abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieren afectar los intereses del patrono o patrona, salvo que éste lo autorizare expresa o tácitamente.

Este deber podrá exigirse por un período de hasta seis (6) meses después de extinguida la relación de trabajo, siempre que:

a) Se fundare en razones justificadas, atendiendo a la vinculación del trabajador o trabajadora con la clientela, su condición de empleado o empleada de dirección, su conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono o patrona, o cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga.

b) Se pactare por escrito al inicio del ejercido de las funciones que ameritan la prohibición de concurrencia; y

c) Se conviniere una retribución en beneficio del trabajador o trabajadora por el tiempo que rija la cláusula de no concurrencia.

Debe decirse que en cuanto a la retribución prevista por el literal c, algunos autores como Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. consideran que se

debe a que la misma es “(...) la garantía del patrono de que el ex trabajador va a cumplir su deber de no divulgación del Secreto Empresarial a un tercero, por el tiempo que dure el contrato de confidencialidad” (2010, p.41). Sin embargo, en este orden de ideas, es la manera como el trabajador al tener la retribución podrá permanecer desempleado durante el período de seis meses, pues lógicamente que el conocimiento adquirido los pondrá en práctica en las empresas que son la competencia de su empleo anterior.

La actividad económica en Venezuela debe efectuarse en condiciones de libertad, tanto así que la libertad económica se configura como un principio constitucional, pero su corrección requiere de la intervención del Estado y en efecto se trata de asegurar la conservación de la competencia obligando a los agentes económicos a competir, por ello se entiende que el liberalismo económico no dosificado conduce a la destrucción de la competencia. Estando el país dentro de este escenario económico y constitucional, se dicta la **Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia**, LPPELC, y sus Reglamentos, los cuales tienen por finalidad regular a la defensa de la competencia garantizando a través de ellas, su libertad y permanencia, por lo que el artículo 1 de la ley establece:

Artículo 1.- Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica.

Indudablemente que desde la perspectiva de la disciplina del Derecho de la Competencia, el cual está conformado por dos ramas, como lo son: la competencia desleal y defensa de la competencia; la LPPELC, es una ley

Antitrust destinada a la defensa de la competencia, puesto que el fin perseguido por ella es promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor costo posible, pero siempre garantizando una estructura de mercado eficiente, aun así la comentada ley establece en su Capítulo II pertinente a las Actividades Reguladas, una Sección Tercera que trata de la Competencia Desleal, considerando que la misma tiende a eliminar competidores, de manera tal que restringe a la libre competencia y es así como el Artículo 17, establece:

Artículo 17.- Competencia Desleal. Desarrollo de Políticas Comerciales. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal, y en especial, las siguientes:

1° La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia.

2° La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y

3° El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

Los actos descritos por la norma si bien es cierto que atentan contra la competencia, no dejan de ser en si actos desleales y en el caso específico de la violación de Secretos Industriales, que independientemente del término empleado en la redacción del artículo, a lo largo del desarrollo de este trabajo se ha dejado claro que la violación de Secretos Empresariales se trata de un acto de competencia desleal, cuyo bien jurídico protegido es el interés económico que tiene la persona natural o jurídica en la voluntad de mantener su reserva. Obviamente cuando se realizan las acciones típicas atentatorias contra dicho Secreto, se busca eliminar al competidor del mercado, toda vez que lo deja desprovisto de su ventaja competitiva, y le restringe o le sustrae su capacidad de

competir, pero aun así, la violación del mismo no deja de ser un acto desleal y como tal debe ser considerado.

En virtud de lo antes expuesto, llama poderosamente la atención el por qué ha sido incluida un artículo de Competencia Desleal dentro de una ley de Defensa de la Competencia, a lo cual debe decirse que es una inclusión errónea y que debe ser superada puesto que ésta última prohíbe actos anticompetitivos que produzcan daños estructurales del mercado y la práctica ha demostrado que la transgresión del Secreto de Empresa no se comporta como un acto anticompetitivo, sino como un acto desleal, por lo que en todo caso la regulación de dicha trasgresión competitiva debería de estar dentro de una futura ley de Competencia Desleal, puesto que la ley en pro de la defensa de la competencia vigente tiene como objetivo principal el proteger la libertad de competencia dentro del estatuto de libertad económica, de forma tal que prohíbe la realización de actos anticompetitivos como lo es mediante el ejercicio abusivo del poder económico, el abuso de posición de Domino, la creación de monopolios, etc. que restringen, falsean y limitan el principio Constitucional de la libertad económica.

Dadas las explicaciones antes expuesta se comprende las razones por las cuales ha fracasado la imposición de las sanciones previstas por la LPPPELC, toda vez que si la divulgación o revelación de Secretos Empresariales, no se constituye en un medio que impida, falsee, restringe o limite el goce de la libertad económica, está lejos de constituirse en un acto anticompetitivo, y además tal violación no daña ni lesiona las estructuras de mercado, por lo que las acciones trasgresoras del bien no podrán ser de modo alguno objeto de las sanciones administrativas previstas por la ley.

La propiedad Industrial como especialidad jurídica de la Propiedad Intelectual, está regida actualmente por la Ley de Propiedad Industrial que data del año 1955, y en el capítulo XII relativo a las penas contiene el artículo 101 el cual reza:

Artículo 101. Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley, será castigado con prisión de uno (1) a doce (12) meses.

La lectura del artículo previamente transcrito evoca al concepto legal de competencia ilícita previsto por la ley de Propiedad Industrial de España del 16 de mayo de 1902, cuyo título X, rubricado “De la Competencia Ilícita”, contenía el artículo 131, el cual establecía:

Artículo 131.- Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo del otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley.

Muy probablemente el legislador patrio estuvo influenciado por el texto normativo de la Ley de Propiedad Industrial a la que se hace mención, lo que no sólo se evidencia de la época de la que data la misma sino del propio contenido del artículo transcrito, en tal sentido, en la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, está asentada una cláusula general de competencia desleal que ha estado en desuso, pero en virtud de que el Secreto de Empresa se trata de una ventaja competitiva que le otorga a su titular, capacidad para competir y reputación industrial o comercial, permite que por motivo de su revelación, divulgación, uso y apoderamiento, sea percibido como un medio del aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por lo que tales acciones típicas se comportan como actos desleal a la competencia económica, pudiendo ser

merecedoras de castigo mediante la imposición de la sanción penal prevista por la norma.

Forma parte de la Normativa Nacional que regula el Secreto de Empresa el Código Penal, y dada la naturaleza del tema central de este trabajo se hace imprescindible su estudio, pero para no redundar se ha dejado su estudio en un capítulo especializado para tal fin y que está previsto a continuación.

www.bdigital.ula.ve

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPITULO IV

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.829 (Extraordinario), Diciembre 29, 1994.

Adame Goddard, J. (2001). ¿Deben Ser Válidas las Cláusulas de No competencia en el Derecho Mexicano?. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (102), 687-730.

Disponible:

<http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoCoparado/102/art/art1.pdf>, [Consulta, 2011, Abril 28].

Antequera Parilli, R (1998). *Derecho de Autor*. (2ª ed. T. I). Caracas: Editorial Venezolana.

Astudillo Gómez, F (2007). Aproximación al Estudio del Diseño Industrial: Homenaje póstumo al Doctor Miguel Arteaga Bracho. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (10), 21-62.

Benaventes Chorres, H. (2012). La Violación de Secretos de Empresa (Know How) Como Modalidad de Competencia Desleal en el Perú. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (15), 66-89.

Bolívar González, T. (s.f.). *La Competencia Desleal*. Caracas: Forum Editores.

Caldera, R. (1969). *Derecho del Trabajo*. Buenos Aires: Editorial Ateneo.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, Marzo 24, 2000.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.882 (Extraordinario), Marzo 30, 1995.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 3.311 (Extraordinario), Enero 10, 1984

Diccionario de la Real Academia Española (2001). (22^a ed.). Disponible: <http://www.me.es/rae.html> [Consulta: 2009, Octubre13].

Fernández Sánchez, M. (2000). *Protección Penal del Secreto de Empresa*. Madrid: Colex.

Gómez Segade, J. (1974). *El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Protección*. Madrid: Editorial Tecnos.

Ley de Competencia Desleal de España (1991), BOE número 10, Enero

Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (Decreto N° 8.938). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.076 (Extraordinario), Mayo 7, 2012.

López Rodríguez, C. (s.f.). Si considera que no existen diferencias o que ambas ramas pertenecen a un tronco común, exponga sus fundamentos. [Documento en

línea]. Disponible: <http://www.derechocomercial.edu.uy/RespComte66.htm>,
[Consulta: 2012, Marzo 6].

Martínez Rincones, J. (2007). Sobre la Protección Penal del Diseño Industrial. Revista de Estudios en Propiedad Intelectual., (10), 63-84.

Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. España: Civitas.

Mitelman, C. (1999). *Cuestiones de Derecho Industrial*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

Morón Lerma, E. (2001). La Tutela Penal del Secreto de Empresa Desde una Teoría General del Bien Jurídico. Tesis doctoral publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Disponible: <http://www.tdx.cat/TDX-0405102-104031> [Consulta: 2011, Febrero 10].

Mogollón, I., (2000). *Estudios Sobre la Legislación Procompetencia Venezolana*. Caracas: Ediciones Liber.

Ortín, R. (2009). *Derecho de la Publicidad*. (Mimeo).

Porter, M. (2006). Cambiar el Modo de Competir Internacionalmente. En M. Porter (comp.), *Estrategia y Ventaja Competitiva*. (Bengoechea, Borja y Orbezoa, trads.). (pp. 38-81). España: Deusto.

Porter, M. (2006). La Estrategia y La Estructura Organizativa. En M. Porter (comp.), *Estrategia y Ventaja Competitiva*. (Bengoechea, Borja y Orbezoa, trads.). (pp. 203-22). España: Deusto.

Restatement (third) of Unfair Competition (1995). American Law Institute.

Riofrío Martínez Villalba, J. (2002). El Derecho de los Secretos. Disponible:
<http://www.iberio-aericano.org/images/banners/El%20derecho%20de%secretos.pdf>
[Consulta: 2012, Febrero 22].

Roxin, C. (1997). *Derecho Penal Parte General: Fundamentos: La Estructura de la Teoría del Delito*. (Luzón, Diego, Díaz y García, Miguel, De Vicente, Javier, Trads.). [Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre]. Madrid, España: Editorial Civitas. (Trabajo original publicado en 1994).

Sherwood, R. (1195). *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*(H. Spector, Trad.). Argentina: Editorial Heliasta

Varela Pezzano, E. (2010). *Sobre Esclavos, Guildas y los orígenes del Secreto Comercial*. (121), 217-232. Disponible:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/121/cnt/cnt9.pdf>. [Consulta: 2013, Febrero 15]

Wikipedia. Disponible: <http://es.wikipedia.org/wiki/Oncorat%C3%B3n>
[Consulta: Septiembre 2013, 9].

Capítulo V

La Regulación Penal Del Secreto De Empresa

La regulación legal eficaz de la Propiedad Industrial puede lograrse sólo si se le ubica en la realidad histórica, económica y social de cada momento en el que se promulgan las disposiciones normativas que regulan la mencionada especialidad jurídica. Sólo así puede llegar a comprenderse jurídicamente su contenido.

La propiedad Industrial está conformada por una serie de bienes inmateriales y buena parte de la doctrina ha sido constante en sostener que:

El nexo común que liga a todo el complejo entramado de instituciones que integran la llamada propiedad industrial hay que encontrarlo en el principio de la libre competencia que se desarrolló a partir de la época de la Revolución Industrial. (Segura García, M. 1995, p.45).

Seguidamente de la proclamación del principio de la libertad de industria y comercio, se pudo plantear el ejercicio de la libre competencia, proclamándose el principio de igualdad de todos los hombres lo que les permitió acceder al mercado libremente, siendo las relaciones entre los mismos las que han de disciplinarse adecuadamente. Luego se suprimió la exigencia de autorización real o gremial para poder dedicarse a la actividad económica de la preferencia del ser humano.

Como resultado de la proclamación del principio de libertad de industria y comercio, como el de igualdad de todos los hombres, se obtuvo el establecimiento del sistema denominado libre competencia, el cual puede:

Autorregularse a sí mismo, de manera que funcionara, al menos teóricamente, en beneficio de todos y de la equidad. Las intervenciones del Estado deben reducirse al máximo, de forma que sólo serán admisibles las que están expresamente previstas por la ley. Los ciudadanos concurrirán libremente en el mercado, fijando ellos mismos las condiciones del ejercicio de su actividad mercantil, y ello aunque al obrar así detraigan o puedan detraer, la clientela de otros sujetos. (Segura García, M. 1995, p. 49)

La evolución del principio de libre competencia tiene como punto de partida el momento histórico de la proclamación del principio de libertad de industria y comercio, fruto del triunfo de las ideas que inspiraron a la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y es de gran importancia desde la óptica del Derecho Penal ya que es durante dicho proceso en el cual nace la regulación penal de la Propiedad Industrial, de allí que en el modelo paleoliberal de competencia en el que se implementó el liberalismo económico, el cual supuso el reconocimiento de la libertad económica del mercado y por ende el reconocimiento de la libertad de competir. La tipificación del ilícito se constituyó en el pilar fundamental del sistema, de manera tal, que la única conducta desleal susceptible de sanción era la que estaba previamente considerada como delito por la ley.

Entre los derechos intelectuales se encuentran los derechos sobre la Propiedad Industrial, los cuales pertenecen a la categoría más amplia de los derechos sobre bienes inmateriales que como su propio nombre lo indica se caracterizan por:

La inmaterialidad (incorporeidad) de su objeto. A su vez, y por último estos derechos se ubican dentro del denominado Derecho de la Competencia, en sentido amplio, [...], de forma que no es posible captar la esencia del Derecho sobre Propiedad Industrial si este no se encuadra en definitiva, en el campo de la competencia económica. (Segura García, M. 1995, p. 147).

Indiscutiblemente entre el Derecho sobre bienes inmateriales y el principio de competencia económica que deviene del principio Constitucional de Libertad Económica, existe una estrecha vinculación, una conexión lógica que aparenta ser contradictoria ya que al otorgarse un Derecho de exclusión al titular de un bien inmaterial, se produce una restricción a la libre competencia, por ende al libre ejercicio de la actividad económica; no obstante tal restricción obedece a un objetivo más elevado aún, como lo es la competencia en un ámbito superior, en virtud de que ante la imposibilidad de explotar los bienes inmateriales por parte de terceros no autorizados, actúa como un estímulo para la producción de bienes inmateriales alternativos, así que lejos está tal hecho de mermar la competencia económica sino que, por el contrario, tal exclusión la incrementa.

Como antecedente histórico, debe decirse que es durante el desarrollo de la Revolución Francesa, en la que se proclamó el principio de libertad de industria y comercio, dejando de lado el sistema de las corporaciones medievales, instaurándose la autonomía del individuo para llevar a cabo procedimientos de fabricación, producción, distribución y oferta de bienes, además de la celebración de negocios y transacciones mercantiles. Es sobre dichas bases en las cuales se reconoce al Secreto de Empresa como derecho tutelable, por primera vez, en el año de 1810, y el Código Penal Francés redactado por Napoleón fue el primer texto normativo que acogió a dicho Secreto, siendo así la primigenia tutela histórica de éste y cuyo artículo 418 establecía:

Artículo 418.- Todo director, empleado u obrero de una fábrica, que haya comunicado intentado comunicar a extranjeros o a Franceses residentes en el extranjero Secretos de Fabrica de donde está empleado, será castigado con pena de prisión de dos a cinco años y una multa de cincuenta a doscientos francos. Si tales Secretos han sido comunicado a Franceses residentes en Francia, la pena será de

prisión tres meses a dos años y una multa de dieciséis a doscientos Francos.

De acuerdo con el dispositivo legal de la época el delito de violación de Secretos Empresariales se configuraba mediante la acción o intento de comunicar el secreto por parte de un empleado, director u obrero y tal regulación penal establecida por el Código Penal Napoleónico fue en su época el modelo a seguir por los distintos ordenamientos jurídicos de los países Europeos y de Latinoamérica, pero que además estaban basados en un sistema de libre competencia económica en la cual la intervención de Estado era mínima y que se caracterizó por estar constituido por una normativa penal inspirada en el principio de Tipicidad.

En virtud de que la primera regulación normativa del Secreto de Empresa fue del tipo penal, cuya violación implicaba la imposición de una sanción, es importante conocer cómo en la actualidad se regula penalmente a dicha figura jurídica, por lo que en este capítulo se observará la tutela del Secreto de Empresa en el Código Penal vigente en Venezuela, con la finalidad de analizar el ámbito de lo punible en el caso específico de la comisión del delito de Revelación.

1.- Dispositivo Legal:

Es materia del Derecho Penal Especial, que en el caso de la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial le corresponde al Derecho Penal Industrial que emanó del modelo paleoliberal de libertad de competencia económica, el establecer una normativa para brindarle protección a aquellos bienes inmateriales que la conforman y que son de naturaleza, comercial, industrial o empresarial, lo cual

es posible mediante la imposición de sanciones, de carácter punitivo, a quienes los agredan. En tal sentido tal protección se logra a través de la implementación de un sistema normativo mediante el cual se realice:

La conversión de las conductas agresivas en delitos, a través de su descripción en una norma legal y del señalamiento de una sanción para quien realice la conducta descrita, en los términos expresados por la norma punitiva. (Martínez Rincones, J. 1996, p. 51).

De acuerdo con lo indicado por el autor, al proceso mediante el cual la conducta agresiva es convertida en delito se le denomina científicamente como *Proceso de Tipificación*, toda vez que la ciencia del Derecho designa tipos penales a la normas creadoras de las conductas delictivas, sin embargo para que se materialice la creación de un tipo penal debe intervenir el poder legislativo creando en una Ley la norma tipificante del delito en particular, lo cual obedece a una exigencia Constitucional prevista en el numeral 6 del Artículo 49, en concordancia con lo establecido por el artículo 1 del Código Penal vigente, por lo que “ambas normas establecen lo que universalmente se conoce como el principio de Legalidad Penal, divulgado dentro de la ciencia mediante el aforismo de origen latino *nullun crimen, nulla poena, sine lege*” (Martínez Rincones, J. 1996, p.51).

De acuerdo con el lineamiento establecido por el principio de Legalidad Penal, según el cual nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere previsto como punible por la ley, es el artículo 339 del Código Penal patrio en el que está tipificado de manera expresa el delito de Revelación de Secreto de Empresa, pero específicamente una de sus categorías como lo es el Secreto Industrial; a tenor de ello es importante señalar la ubicación del mencionado artículo, el cual dentro del texto legal se encuentra en el Capítulo V De los Fraudes Cometidos en

el Comercio, Las industrias y Almonedas, el cual forma parte del Título VI que contempla los Delitos Contra la Fe Pública, cuyo bien jurídico tutelado es precisamente ésta última, en tal sentido es menester destacar que el Bien Jurídico dentro del Derecho Penal es de vital importancia, no sólo porque la función de dicha ciencia es brindarle tutela jurídica sino porque también es relevante la forma de otorgarla, la cual particularmente consiste en la advertencia de la aplicación de una sanción penal si se lleva a cabo la conducta agresiva descrita por la norma penal, por lo que:

La inexistencia del bien jurídico, la falta de lesión al bien jurídico o el consentimiento del pasivo (en algunos supuestos) puede producir ausencia de tipicidad en la conducta, lo cual sucede cuando el titular del bien a proteger otorga su asentamiento antes del ataque respecto de aquellos bienes disponibles por él que en [ciertos] códigos penales pueden ser entre otros, los llamados delitos perseguibles previa querella o delitos privados, (como son injurias, golpes simples, etc.) y aquellos que admiten el consentimiento como causa de exclusión del delito. (Zamora Jiménez, A. 2008, p.8).

La proclamación de la libertad económica, la libertad del individuo y el desarrollo industrial trajo consigo la creación de nuevos bienes en la búsqueda de la satisfacción de necesidades, tal hecho generó nuevas categorías jurídicas y por ende la creación de normas jurídicas en relación con la Propiedad Industrial, que se fueron articulando de manera sistemática al punto de constituirse las leyes conformadoras del Derecho Industrial, por lo que consecuentemente surgieron:

Los bienes Jurídicos industriales como categorías particulares, los cuales, en última instancia, viene a estar representado por aquellos intereses y relaciones jurídicas industriales que por voluntad del legislador se transforman en objeto particular y

específico de la protección legal o de su tutela, a través de determinadas normas jurídicas. (Martínez Rincones, J. 1996, p. 52)

El Secreto de Empresa es sin duda un bien inmaterial, que forma parte de la Propiedad Industrial y de acuerdo con lo expresado por el autor en la cita previa, es un bien jurídico industrial, sin embargo y en virtud de la ubicación que presenta el dispositivo legal del artículo 339 del Código Penal, el cual contiene el delito de revelación del Secreto Industrial, el bien jurídicamente protegido es la fe pública que es un valor abstracto y que al respecto Grisanti, H. y Grisanti, A. sostienen que “la fe pública no es sino la confianza colectiva que se tiene en determinados documentos, signos o símbolos y en relación con lo que ellos expresan” (1997, p.1026). La fe es sinónimo de confianza y se trata de basar una creencia en las seguridades o la consideración que algo o alguien inspira, pero en el caso específico de dicho bien, la confianza o la creencia que cualquier miembro del grupo social pueda tener, se fundamenta en la certeza que de ello otorga el Estado.

En razón de lo expuesto, es que los delitos contemplados dentro del capítulo pertinente a los fraudes cometidos en el comercio, las industrias y almonedas, el bien jurídico protegido es la confianza y la buena fe en los negocios y que para lograr tal fin en el modelo Social de Estado, éste interviene a través de sus políticas y con el establecimiento de normas jurídicas que permitan y garanticen la libertad de empresa y de comercio, la libertad económica, la sana y la lealtad de competencia, en este sentido es la buena fe el elemento esencial para la configuración de la lealtad, que permitirá la distinción entre lo lícito de lo ilícito, por lo que puede manifestarse que el lineamiento seguido por el Código Penal Venezolano ha sido el del modelo paleoliberal de competencia que también se percibe claramente en el Convenio de París y según el cual:

El derecho de la competencia desleal de esta fase paleoliberal se caracteriza por [...] estar formado por una normativa penal [...], por cuanto que son normas de naturaleza penal, inspiradas en el principio de tipicidad, las que disciplinan la competencia desleal. De conformidad con los principios que inspiran el derecho de la competencia desleal en esta etapa, el ilícito concurrencial se configura como un comportamiento doloso o culposo tipificado en las leyes penales y consistentes en la generalidad de los casos, en la infracción de derechos ajenos de propiedad industrial. (Baldo Kresalya, R. Cfr. Coronel Meythaler, M., Mendieta, G. y Meythaler Baquero, J. 2010, p. 89).

En este orden de ideas, en el modelo paleoliberal de competencia, la tipicidad penal se constituyó en el pilar fundamental del sistema por lo que en el caso del dispositivo legal del artículo 339 del Código Penal patrio, se delimita claramente dicho modelo y se tipifica el delito de revelación de los Secretos Industriales tales como: las invenciones, los descubrimientos científicos o aplicaciones industriales, donde la perpetración del mencionado delito atenta contra el bien jurídicamente protegido de la fe pública.

2.- Delito de Violación del Secreto de Empresa:

El delito es el hecho punible que consiste en la realización de una conducta humana intencional o voluntaria que lesiona o pone en riesgo un bien jurídico, que está previsto y penado por la ley. Al respecto Martínez Rincones, J., sostiene:

El delito como comportamiento punible debe estar determinado legalmente en una norma tipificante que contenga los cuatro elementos estructurales que deben conformar a todo tipo penal y que doctrinalmente se denomina tipicidad, culpabilidad (bien sea dolosa o culposa), antijuridicidad y penalidad. (2011, p.180).

Es el artículo 339 del Código Penal el que contiene a la norma tipificante del delito de Revelación de Secretos Industriales, toda vez que el texto normativo expresa:

*Artículo 339.- El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria, será castigado a instancia de la parte agraviada, con prisión de quince días a tres meses.
Si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo, la prisión será de quince días a seis meses.*

De acuerdo con el contenido de la norma penal, previamente transcrita, el delito de Revelación del Secreto Industrial consiste en: la revelación dolosa o culposa y no consentida por su creador o conocedor, que realice una persona, de las noticias relativas a las invenciones, descubrimientos o aplicaciones industriales, quiere decir desde luego que la acción típica, que es la conducta que proviene del ser humano, como sujeto activo del delito, está constituida por la revelación, la cual es la acción y efecto de revelar, que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española tal acción consiste en “descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Proporcionar indicios o certidumbre de algo” (2001).

En cuanto a la acción antijurídica o antijuridicidad, es la acción que atenta o lesiona el bien jurídicamente protegido, que se materializa por la extracción de la noticia relativa a las invenciones, descubrimientos o aplicaciones industriales, de la reserva en la que las mismas han debido o deben permanecer, lo cual se deduce por la interpretación a *contrario sensu* de la frase **deban permanecer en secreto** empleada en la redacción de la norma tipificante contenida en el artículo 339, del Código Penal.

La revelación del Secreto de Industria prevista por el Código Penal pátrio, atenta contra el bien jurídicamente tutelado como lo es la fe pública, puesto que quien haya tenido el conocimiento de dicho secreto se le ha tenido confianza para que lo conozca, aplique o haga uso de él, lo cual ha sido posible por causa de su posición o empleo, o en razón de su profesión, arte o industria, además se atenta o se lesiona al mencionado bien porque hay un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

De igual modo de la citada disposición legal puede decirse que, los objetos sobre los cuales recae la acción delictiva y que no deben ser confundidos con el bien jurídicamente tutelado, puesto que como señala Zamora Jiménez, A. "(...) al objeto material del delito, se designa el objeto corporal externo, sobre el cual se realiza la acción y [...] al bien jurídico se le identifica como el objeto de protección," (2008, p.15), que en el caso particular del delito analizado el objeto material está conformado por: Las invenciones, los descubrimientos científicos, y las aplicaciones industriales, en cuanto a los dos primeros se trata de bienes inmateriales que conforman a la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, pero en cuanto a las aplicaciones industriales debe recordarse que se trata de la aplicación más racional y efectiva de medios técnicos conocidos y de procedimientos tecnológicos que permiten aumentar el trabajo, la producción de la empresa, mejorar la calidad de la producción etc., pero aun cuando se trate de mejoras técnicas no cumplen con los requisitos necesarios para la obtención de un derecho de exclusiva, por lo que junto a los dos anteriores puede ser el objeto de protección de Secretos Industriales, tal como se explicó en la sección concerniente a los tipos de Secreto de Empresa del capítulo anterior.

Considerando que tanto las invenciones, como los descubrimientos científicos y las aplicaciones industriales, mencionados de forma taxativa por la norma y que sin duda pueden ser objeto de protección del Secreto Industrial, puede decirse que el dispositivo legal previsto por el artículo 339 protege tan sólo a este tipo de objetos materiales del delito y que pueden constituirse en Secretos Industriales, quedando fuera del alcance normativo todos aquellos objetos susceptibles de protección mediante esta figura jurídica y que ya han sido analizados.

De lo hasta ahora expresado puede afirmarse, que el Secreto de Empresa como género y que lo conforma tanto el Secreto Comercial como el Industrial no está tutelado por el Código Penal vigente, sino que gozan de tal protección aquellos bienes inmateriales, que han sido previstos por la norma de forma taxativa, puesto que la misma ha seguido el lineamiento de un sistema *numerus clausus*.

Se ha dicho que para que un bien inmaterial sea susceptible de protección mediante el Secreto de Empresa debe cumplir con tres requisitos esenciales, sin embargo la exigencia que hace el dispositivo legal para las noticias relativas a invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales es que estos deban haber permanecido en secreto, prescindiendo así del los elementos objetivo y subjetivo, lo cual incide de forma directa con el bien jurídicamente protegido por la norma.

3.- Bien Jurídico Protegido:

El interés jurídicamente protegido es la manera como Von Liszt define al Bien jurídico, el cual es de vital importancia para el Derecho Penal, puesto que es una figura propia de dicha rama del Derecho y que puede estar conformado por

bienes, situaciones o hechos que representan intereses de orden social que son reconocidos por el ordenamiento jurídico penal positivo al otorgarle protección y que si son lesionados o puestos en riesgos al perpetrarse el delito tipificado por la norma, se debe sancionar al autor, pero más importante aun es que no debe ser confundido, como ya se ha dicho, con el objeto material del delito, ya que este debe percibirse como “el elemento objetivizado por el autor, para realizar a través de él el daño que se pretende, al bien jurídico. El objeto material se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción.” (Zamora Jiménez, A. 2008, p. 13)

Cuando se hace referencia al bien jurídicamente protegido se trata de aquellos intereses de orden social a los cuales el ordenamiento jurídico penal le otorga protección y que al perpetrarse delito son lesionados. De manera particular a los bienes jurídicos de naturaleza industrial, el legislador Venezolano le estableció un conjunto de normas de carácter punitivo, tipificantes de delitos, dentro de la Ley de Propiedad Industrial, y de esta manera creó:

Un sistema tutelar de aquellos bienes industriales, esencialmente importantes para el propio sistema jurídico de la Propiedad Industrial, visto éste como realidad socio-económica y jurídica. Puede afirmarse aquí, que de no haber existido bienes jurídicos que requiriesen de la protección penal dentro de este sistema, el legislador no hubiese creado los tipos penales existente en la Ley, por no haber objeto jurídicos-penales, generadores de bienes, hacia los cuales dirigir la protección punitiva. (Martínez Rincones, J. 1996, p.53)

Con base a lo expuesto, debe decirse que en el caso particular del delito de Revelación del Secreto Industrial, que es el tipo penal previsto por el artículo 339 del Código Penal, no pertenece al sistema jurídico establecido por el legislador Venezolano en la ley de Propiedad Industrial, ya que en este texto

normativo es inexistente el tipo penal pertinente, pero es que además, en la norma penal tipificante del dispositivo legal en cuestión, el bien jurídicamente protegido es la fe pública, la cual debe ser percibida como “la confianza general que se tiene respecto de objetos o signos externos” (Bianchi, P. 2000, p. 189).

Pese a la percepción de fe pública que tiene la autora, es menester afirmar que tal fe recae, en este caso, sobre el comercio, las industrias y las almonedas pero además dicha confianza debe provenir del Estado, quien diligentemente debe garantizar el desarrollo de las actividades comerciales e industriales dentro del marco del cumplimiento del principio constitucional de la Libertad Económica, por lo que la perpetración del delito atenta contra la buena fe con la que deben actuar los agente económicos y que desenvuelven su actividad comercial o industrial dentro de un modelo social de libertad de competencia, razón por la cual se vincula el supuesto delictivo a la fe pública como bien jurídico, aun así debe recordarse que la tutela del Secreto de Empresa, por ende cualquiera de las subclases que lo conforman, “pretende preservar los resultados del fruto del propio esfuerzo y fomentar, así, el avance y el progreso también mediante el propio esfuerzo, y sin apropiación indebida del esfuerzo ajeno.” (Morón Lerma, E. 2001, p. 277), por lo que el bien jurídicamente protegido en una futura norma penal o en su defecto en una Ley de Propiedad Industrial, mediante la cual se tutele al Secreto de Empresa, deberá ser necesariamente el interés económico que tiene la persona natural o jurídica en el mantenimiento de la reserva.

4.- Sujeto Activo:

El sujeto activo, es denominado también, como agente o autor del delito y se trata de una persona que lleva a cabo la acción típica y que es descrita por la norma penal, en este orden de ideas es menester destacar, que sólo puede considerarse como sujeto activo del delito a la persona natural, ya que:

Sólo el hombre puede cometer un delito y ser responsable de él, conforme a la doctrina tradicional, por ser el único ser capaz de obrar consciente y voluntariamente, es decir, según dicha doctrina con intención, discernimiento y libertad. (Martínez Miltos, L. 1993, p.38).

En cuanto al delito de Revelación de Secreto Industrial previsto por el Código Penal venezolano, como autor del delito hace referencia al mismo mediante la expresión **el que hubiere** por lo que pone de manifiesto, que el sujeto activo es una persona natural, sin embargo no puede constituirse como tal cualquier persona, sino que este debe tener conocimiento de la noticia, bien sea por causa de posición, empleo, profesión, arte o industria, por lo que dicho sujeto se presenta como:

Una excepción a la regla general [en los delitos de Propiedad Industrial], pues no debe realizar la conducta constitutiva de este tipo penal cualquier persona, solamente quien tenga conocimiento del secreto [...]; por lo que necesariamente debe tratarse de una persona vinculada a la actividad respecto de la cual se conserva tal información, siendo por ello un sujeto calificado. (Bianchi, P. 2000, p.189).

Evidentemente el sujeto activo del delito analizado no es sólo aquel que lleva a cabo la acción descrita por la norma penal, sino que además este debe tener conocimiento del objeto del Secreto Industrial. Dado que la invención es objeto de protección de una patente, siempre y cuando cumpla con los condiciones objetivas de patentabilidad, es de hacer notar que el sujeto activo del delito de utilización indebida de la misma en comparación con el de Revelación del Secreto de Industrial, donde la invención puede también ser objeto de protección, difiere, toda vez que, quien haga uso de indebido de una patente, debe tratarse de una persona extraña a ésta y que además no tenga autorización

para hacerlo, aun así quien se constituya en el sujeto activo de cualesquiera de los delitos mencionados, debe de igual modo hacerlo dolosamente, es decir:

Con la voluntad consciente de que no le corresponde hacer ningún uso de ella. Esta premisa es fundamental debido a que el sistema penal venezolano, de conformidad con el artículo 61 del Código Penal, nadie comete delito doloso si no ha tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. (Martínez Rincones, J. 1996, p.54).

Ciertamente no hay mención en la norma que el delito debe ser cometido con dolo, sin embargo se infiere que debe haber intención en la perpetración del delito por parte del sujeto activo, no solo por lo previsto por el artículo 61 del Código Penal, sino también porque el sujeto goza de la confianza que le ha sido conferida para conocer de la noticia que debe permanecer en secreto "(...) Por lo que necesariamente debe tratarse de una persona vinculada a la actividad respecto de la cual se conserva tal información, siendo por ello un sujeto calificado" (Bianchi, P. 2000, p.189).

Sin lugar a duda el sujeto calificado que lleva a cabo la acción descrita por la norma contenida en el artículo 339 de Código Penal, debe conocer del Secreto Industrial, actuar de forma voluntaria y con la intención de realizar la revelación de las noticias de carácter reservado, independientemente de la finalidad buscada por el agente, la cual puede constituirse en despojar al titular o creador de su ventaja competitiva, a fin de que no pueda competir en el mercado. Queda fuera del alcance de la norma quien haya hecho la revelación de forma culposa.

5.- Sujeto Pasivo:

De forma general el Sujeto Pasivo del delito se refiere a la persona contra la cual recae la acción, que de acuerdo con Arteaga Sánchez, A. se trata de "(...) la persona titular del interés o bien jurídico protegido por la norma cuya ofensa constituye la esencia del delito." (1997, p. 104). En virtud de lo previsto por el artículo analizado, el sujeto pasivo, puede tratarse de una persona natural o jurídica, pero no cualquiera sino quien haya tomado las medidas pertinentes para que la noticia permanezca en secreto, oculta o en reserva, es decir quién ejerza el control sobre la misma y que además resulte afectado como consecuencia de la perpetración de dicha revelación, en este caso el titular del derecho correspondiente, conforme a la normativa penal e industrial.

6.- Acción o Elemento Material:

La acción o elemento material se trata de la acción típica, es decir a la conducta del ser humano que como sujeto activo del delito que se materializa en la forma en que ha sido tipificada por la norma, la cual en este caso se constituye en la revelación, que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, "consiste en la acción y efecto de revelar", lo que consiste en descubrir o poner de manifiesto algo que está en secreto o que es ignorado y que de acuerdo con la norma, el objeto material sobre el cual recae la perpetración de delito son las noticias que deben estar relacionadas con invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales.

Es importante señalar que la revelación es sinónimo de difusión puesto que implica publicar, extender, poner al alcance del público algo, por lo que a efectos de la norma tanto la revelación como la difusión de la noticias relativas a

invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales, llevada a cabo con voluntad por la persona humana se constituyen en la acción típica. En este sentido debe decirse que la cesión de las noticias previstas por el artículo 339 del Código Penal, es equiparable o equivalente a la transmisión, comunicación o revelación de la misma, quedando tal acción dentro del rango de aplicación de la norma penal.

Queda fuera del alcance de la norma la explotación, la cual consiste en la utilización de la información o conocimiento para ser aprovechada con cualquier finalidad y por cualquier medio, puesto que:

La explotación comprende tanto la revelación de la información a cambio de una contraprestación económica como el empleo de la información por el sujeto conocedor en su propia empresa. No se exige que se produzca la comercialización de los productos fabricados o servicios prestados con el uso del secreto, ni que éste haya perdido su entero valor para su titular ni, en suma la efectiva obtención de alguna ventaja al que usa el secreto ni un efectivo perjuicio a su titular. (Morón Lerma, E. 2001, p. 236).

De igual manera la adquisición no está prevista como acción típica por la norma penal e implica el acceso a la información, por cualquier forma y medio con la finalidad de apoderarse del mismo, por lo que el apoderamiento comprende:

Conductas de captación intelectual, sin desplazamiento físico (apoderamiento de datos) y conductas de apoderamiento físico subrepticio de los objetos que incorporan el secreto (apoderamiento de documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieren al mismo), así pues, *de lege lata* esta modalidad permite abrazar todos aquellos objetos en los que puede quedar plasmada la información empresarial de carácter secreto. (Morón Lerma, E. p. 699).

Indiscutiblemente la acción típica prevista por la norma penal contenida en el artículo 339 del Código Penal, consiste en la revelación, divulgación o cesión de noticias relativas a invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto.

7.- Consecuencias jurídicas de la Comisión del Delito: Sanciones Penales

El delito y su realización acarrea una consecuencia jurídica, que de acuerdo con el artículo 3 del Código Penal:

Artículo 3.- Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley Venezolana.

Evidentemente la comisión de delito implica la aplicación de una pena, la cual de acuerdo con Grisanti Aveledo, H. puede percibirse como:

La aflicción, el sufrimiento, que se impone al delincuente en virtud y en función del principio retributivo y expiacionista, según el cual a quien ha hecho mal se le debe responder con otro mal. Esta aflicción, este sufrimiento, puede consistir en la privación o siquiera en la restricción o la disminución de un bien jurídico, que pertenezca a la persona que ha perpetrado un delito, o sea, al delincuente: la libertad, bienes jurídicos patrimoniales, etc. (2000, p.288).

Las penas de acuerdo con el sistema penal venezolano y en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 del Código Penal, se clasifican en corporales y no corporales y dentro de las penas corporales el artículo 9 establece:

Artículo 9.- las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes:

- 1. Presidio.*
- 2. Prisión.*

3. Arresto.
4. Relegación a una Colonia Penal.
5. Confinamiento.
6. Expulsión del Espacio geográfico de la República.

En el caso de la realización del delito de revelación, divulgación o cesión de noticias relativas a invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto, previsto en el artículo 339 del Código Penal vigente, la pena aplicable es la restricción de la libertad, la cual se cumple mediante la prisión por un período de quince días a tres (03) meses, la cual será mayor, es decir, de quince días a seis (06) meses, si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente de éste. El cumplimiento de tal pena debe llevarse a cabo de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 14 del Código Penal el cual reza:

Artículo 14.- La pena de prisión se cumplirá en los Establecimientos penitenciarios que establezca y reglamente la ley y en su defecto en alguna de las mismas Penitenciarías destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este caso se mantendrá la debida separación entre los condenados a una u otra pena.

Parágrafo Único.- Cuando el tiempo de la prisión no haya de exceder de un año después de deducido el tiempo de la detención, computable según el artículo 40, no podrá el reo ser enviado a establecimientos penales de la nación situados fuera de los límites del Estado, Distrito Metropolitano de Caracas o Territorio Federal donde hubiere sido sentenciado en primera instancia, sino que cumplirá la pena en el establecimiento penitenciario local respectivo.

Es menester destacar que el legislador patrio no previó una sanción accesoria, puesto que en resguardo del carácter reservado u oculto que debe tener la noticia, pudiera haberse solicitado la destrucción o en todo caso la devolución del soporte material que contiene a la noticia a fin de poder detener la posterior y continua revelación de la misma, ya que puede incluso llegar al punto tal de

que esta caiga en el Dominio Público, perdiendo así por completo su carácter reservado u oculto.

De lo hasta ahora expuesto debe decirse que cuando la figura jurídica delito es analizada puede observarse que son múltiples las definiciones que ha aportado la doctrina y todo depende de la óptica con la cual se observa, sin embargo toda definición lograda coincide en señalar los elementos que lo caracterizan y que fueron objeto de estudio en el capítulo pertinente a los aspectos generales del Derecho Penal y que son importantes traer a colación con el fin de tener una comprensión precisa del delito que nos ocupa, como lo es el de revelación del Secreto Industrial previsto por el Código Penal venezolano, en este sentido son los elementos estructurales del delito los siguientes:

a.- La Conducta o Acción Típica: Esta acción es también denominada en la doctrina con el término de tipicidad, y se refiere a la conducta que proviene del ser humano, como sujeto activo, agente o autor del delito, que puede ser negativa o positiva pero voluntaria y que de acuerdo con Bacigalupo, E. (1994) debe coincidir con la descripción abstracta del hecho contenida en la ley la cual es merecedora de una pena por su realización. En el caso específico del delito analizado, la acción típica está constituida por la revelación, divulgación o cesión de noticias relativas a invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de las que tiene conocimiento el agente del delito.

b.- Acción Antijurídica o Antijuridicidad: Implica la acción que atenta o lesiona el bien jurídicamente tutelado y que debe ser contraria a lo establecido por la norma penal, que en el caso del delito de revelación del Secreto Industrial tipificado por la norma contenida en el artículo 339 del Código Penal, establece

que la noticia que se conforma en el objeto material, que es la cosa sobre la cual recae la acción, debe permanecer en secreto, por ende, la acción antijurídica consiste en la extracción de dicha noticia de la reserva en la que esta ha debido y debe permanecer.

c.- Acción Culpable o Culpabilidad: Se refiere a la intención o voluntad que ha tenido el agente o autor del delito para cometer la conducta típica y antijurídica, la cual puede manifestarse en forma de dolo o culpa. La acción culpable en el delito en cuestión consiste, en la intención o voluntad que ha tenido la persona humana o persona natural en llevar a cabo la revelación de la noticia de la cual tiene conocimiento.

d.- Acción Punible o Conducta Sancionable: Tal conducta implica la consecuencia jurídica establecida por la ley en caso de verificarse la acción típica y antijurídica que de manera voluntaria o intencional ha asido llevada a cabo por el sujeto activo del delito, es decir, que la acción punible es la realización de una conducta positiva o negativa que se hace acreedora de un castigo el cual ha sido previamente estipulado por la norma tipificante, es así, como el que hubiere revelado noticias relativas a un descubrimiento científico, invención o aplicación industrial en razón de su posición, profesión, arte o industria será castigado con la imposición de la pena privativa de libertad que consiste en la condena a prisión por quince días a seis meses.

En cuanto a la naturaleza de la acción penal, es decir a quien le corresponde el ejercicio de promover la actividad jurisdiccional que proporciona el estado, debe decirse que a diferencia de las otras figuras delictivas del Código Penal, que están vinculadas con la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, que proceden de oficio, en el caso particular al que se hace referencia, procede sólo a

instancia de la parte agraviada, puesto que así lo ha previsto la norma tipificante, al establecer que dicha acción debe provenir del sujeto pasivo, quien es la persona afectada con la perpetración del delito analizado; entendiéndose por como tal la correspondiente acusación penal, rigiéndose por los parámetros del Código Orgánico Procesal Penal.

www.bdigital.ula.ve

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO V

Arteaga Sánchez, A. (1997). *Derecho Penal Venezolano* (8ª ed.). Caracas: McGraw Hill.

Bacigalupo, E. (1994). *Manual de Derecho Penal* (2ª ed.). Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis.

Bianchi, P. (200). La Protección Penal de los Bienes Jurídicos de la Propiedad Industrial en el Derecho Venezolano. Trabajo Especial de Grado no Publicado, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Código Penal Francés (1810).

Código Penal. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768 (Extraordinario), Abril 13, 2005.

Coronel Meythaler M., Mendieta, G y Meythaler Baquero, J. (2010). Competencia Desleal y Protección de los Datos de Prueba.. En F. Triano (comp.), *Derechos Intelectuales Colección de ASIPI* (pp. 85-103). Buenos Aires: Astrea

Diccionario de la Real Academia Española (2001). (22ª ed.). Disponible: <http://lema.rae.es/drae/?val=revelaci%C3%B3n> [Consulta: 2011, Marzo 25].

Grisanti Aveledo, H. (2000). *Derecho Penal Venezolano: Parte General*. (12ª ed.), Caracas : Vadell Hnos.

Grisanti, H. y Grisanti A. (1997). *Manual de Derecho Penal parte especial*. (7ª ed.). Caracas: Vadell Hnos.

Martínez Rincones, J. (1996). Los Delitos en la Ley de Propiedad Industrial. *Anuario Jurídico del Colegio de Abogados del Estado Mérida*, Año IV, N° 4, pp. 47-65.

Martínez Miltos, L. (1993). *Derecho Penal parte General: Teoría del Delito*. Asunción, Paraguay.

Martínez Rincones, J. (2011). Delito de plagio y Dogmatica Penal. Análisis del Tipo Penal para la Reforma de la Ley Sobre el Derecho de Autor de Venezuela. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (14), 174-187.

Morón Lerma, E. (2001). La tutela Penal del Secreto de Empresa, desde una Teoría General del Bien Jurídico. Tesis Doctoral Publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Disponible: <http://www.tdx.cat/TDX-0405102-104031> [Consulta: 2011, Febrero 10].

Segura García, M. (1995). *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Madrid: Civitas.

Zamora Jiménez, A. (2008). Bien Jurídico y Consentimiento en Derecho Penal. Letras jurídicas, N° 6, pp. 1-18. Disponible: <http://es.scribd.com/doc/116197656/ZAMORA-JIMENEZ-Arturo-Bien-Juridico-y-Consentimiento-en-Der-Penal> [Consulta: 2011, Octubre 14].

Capítulo VI

El Secreto de Empresa: Propuesta Jurídica Normativa para su Regulación Penal en Venezuela

1.- Revisión jurisprudencial de casos de violación de Secretos de Empresa

La jurisprudencia es la interpretación que de la ley realizan los tribunales para su aplicación en aquellos casos que han sido sometidos a su jurisdicción, por lo cual puede afirmarse que está conformada por el conjunto de sentencias dictadas por el Poder Judicial en un área determinada.

En virtud de la omisión legislativa del Secreto de Empresa, en el marco jurídico que regula a la Propiedad Industrial en Venezuela, y el desconocimiento presente de esta importante figura jurídica por parte de aquellos a los que le corresponde impartir justicia, ha permitido que los casos en los cuales ha sido vulnerado, el someter tal causa a los tribunales competentes, haya sido desestimado, por lo cual la jurisprudencia hallada en relación con el Secreto de Empresa es escasa, pero han sido al menos suficiente como para establecer un precedente importante. En este orden de ideas puede afirmarse que las áreas o las disciplinas jurídicas en las que de algún modo repercute el Secreto de Empresa y los tipos o subclases que lo integran, tales como el Secreto Industrial y el Secreto Comercial son principalmente las siguientes:

a.- En el Derecho Constitucional: en virtud de que la Carta Magna establece como Derecho civil la preservación del secreto, toda vez que el artículo 48 del texto Constitucional establece:

Artículo 48.- Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

De acuerdo con el contenido del artículo transcrito, el Secreto, en forma general es garantizado como un Derecho Civil y la Propiedad Industrial es reconocida como un Derecho Humano por el artículo 98 del texto Constitucional, lo que implica que cualquiera de los bienes que conforman a la Propiedad Industrial puedan mantenerse en la condición de secreto previsto por el artículo 48 *ejusdem*, por lo que de existir un proceso legal en el que se vea comprometido su carácter oculto este debe ser preservado. En este orden de ideas debe decirse que existe una sentencia del año 2006, emanada por la Sala Constitucional y cuya sinopsis del caso es la siguiente:

La sociedad anónima B.P. Exploración de Venezuela inició una acción de amparo constitucional en contra de la decisión dictada el 1 de junio del 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo, tal juzgado había admitido como promoción de pruebas la inspección judicial para llevarse a cabo en el departamento de tecnología de la información de la empresa y ordenó la obtención de copias de los e-mails enviados y recibidos internamente por los gerentes que tenían a su cargo todas las gerencias de la empresa y que estarían archivados o guardados en la unidad de disco duro que respalda toda las operaciones y comunicaciones registradas en un archivador de la UPS central dentro de la empresa.

Es de hacer notar, que la decisión tomada con respecto a la inspección judicial era pertinente, puesto que así lo considera la parte actora para poder decidir

con respecto a la demanda interpuesta por el trabajador de la empresa por cobro de prestaciones sociales, pese a la oposición realizada por la mencionada sociedad, la inspección judicial se llevó a cabo, lo que motivó la solicitud ante el tribunal competente de la respectiva acción de amparo.

La sala Constitucional en relación con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de la correspondencia y del secreto previsto por el artículo 48 de la Constitución sostiene que:

El derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, surgió como un corolario del propio respeto a la dignidad humana y, por tanto, como una manifestación –claramente *iusnaturalista*- de la protección de los derechos al honor, la intimidad, vida privada y propia imagen, como atributos exclusivos de la persona humana (cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Sexta Edición. Ed. Tecnos. Madrid, 1999; p.p. 317-344). Lo indicado, sin embargo, no quiere significar que la dimensión analizada carezca de cobertura constitucional en lo que atañe a los entes morales. Ciertamente, éstos gozan también del derecho a la privacidad de las comunicaciones, pero ella no tiene su inmediato sustento en los señalados caracteres, sino en la protección que nuestro orden normativo fundamental brinda al libre ejercicio de la actividad económica. Es con este derecho en particular, recogido en nuestro artículo 112 constitucional, que encuentra una clara conexión: esa garantía de privacidad (que engloba el denominado secreto comercial, mercantil o industrial) protege directamente el cabal desarrollo de la actividad empresarial y aún puede abarcar un contenido del derecho a la propiedad, en caso de que tales secretos posean además carácter patrimonial.

Es dentro de este marco que diversas disposiciones de nuestra legislación tutelan el secreto comercial como elemento inmanente –aunque muchas veces desapercibido- del derecho a la libertad económica, como uno de sus contenidos. Así, a modo de ejemplo, conviene referirse al artículo 41 del Código de Comercio, que prohíbe –salvo supuestos excepcionales- la exposición general de

los libros de comercio; o los artículos 240 y siguientes de la Decisión n° 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, que regulan in extenso los secretos empresariales. Con la misma voluntad tuitiva, los artículos 28 (a) de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, 22.3 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y 17 (3º) de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, apuntan a proscribir la revelación de tales secretos, lo que da cuenta del alto interés público que tutela el correcto funcionamiento del tráfico económico y del mercado.

Bajo esta óptica, la prueba de inspección sobre los mensajes de datos que fluyeron entre las distintas dependencias operativas de la empresa agraviada, colocó en evidente riesgo de exposición – atendiendo al principio de publicidad del proceso- información confidencial de la misma atinente a las actividades comerciales que despliega y su estrategia de negocios, amenazando así su derecho a la libertad de empresa. Así se declara.

La Sala acota que si la prueba sobre los documentos versare sobre instrumentos a los cuales se les señala concretamente su posible contenido, el juez de la causa podría apreciar si los secretos comerciales o industriales cuya protección alegue la contraparte del promovente, se ven perturbados por la prueba y, en consecuencia, declarar legal o ilegal la probanza promovida, ponderando la comunicación de lo secreto. (Sala Constitucional, Magdo. Pte. Cabrea Romero, J. 2006. Exp. n° 00-2254, p. 10)

De acuerdo con el criterio expuesto por la Sala Constitucional la posible revelación de Secretos de empresa, mediante una Inspección Judicial atenta contra el correcto funcionamiento del trafico económico y amenaza el derecho de la libertad de empresa previsto por el artículo 112 de la Constitución, por lo que ponderando la comunicación de lo secreto prevista por el artículo 48 *ejusdem* y en virtud de su protección, la promoción de tal prueba puede ser considerarse ilegal.

b.- En el área del Derecho laboral: En el desarrollo habitual de las relaciones laborales como producto del proceso del trabajo, se obtienen una serie de bienes inmateriales que permite alcanzar metas productivas y poder así satisfacer las necesidades presentes en la sociedad, el Secreto de Empresa se constituye en de los bienes inmateriales que son susceptibles de ser conocido por los trabajadores que están bajo dependencia laboral, por lo que su revelación por parte de los trabajadores conocedores del mismo, se constituye en causa justificada de despido, y así lo ha establecido LOTTT y su Reglamento. En este sentido existen algunas demandas incoadas ante el tribunal competente, solicitando la calificación de despido por la supuesta revelación de Secretos Industriales o Comerciales por parte del trabajador o trabajadora, sin embargo no existe un criterio relacionado con el Secreto de Empresa que permita comprender las razones, que ha tenido el Tribunal competente para declarar sin lugar las demandas interpuestas.

Otra practica comúnmente llevada a cabo por los patronos y en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual ha sido derogada, se basaba en establecer el cargo ocupado por el trabajador en función del conocimiento que este tenga de Secretos Empresariales, pero al respecto no hubo pronunciamiento alguno por parte del tribunal respectivo, por lo que muy probablemente el desuso de estos dispositivos legales fue lo que motivó que hayan sido derogados.

c.- En el área del Derecho Penal: Toda vez que la revelación del Secreto Industrial previsto por el Código Penal vigente se configura como un delito ya que así es tipificado por la norma, cuyo análisis ha sido expuesto en el Capítulo anterior, sin embargo no hay jurisprudencia proveniente de los Tribunales Penales por causas que hayan versado sobre el delito de revelación de noticias relativas a invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales

que deban permanecer en secreto, el cual está tipificado por el artículo 339 del Código Penal patrio.

d.- En el área del Derecho Civil: desde esta perspectiva la violación de Secretos Empresariales se constituye en un hecho ilícito y al respecto el código civil establece:

Artículo 1.185.- el que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista de la cual ha sido conferido ese derecho.

En este orden de ideas, debe decirse que la revelación entre otras maneras de vulnerar el Secreto de Empresa se constituye en un hecho ilícito, que causa daño a su creador, conocedor o titular, por lo que quien cometa tal acción está en la obligación de repararlo. Sin embargo no existe alguna demanda incoada que se fundamente en tal razonamiento y dispositivo legal, lo que trae como consecuencia ausencia de jurisprudencia.

e.- En el área del Derecho de la Propiedad Industrial: En virtud de que el Secreto de Empresa es un bien jurídico, que junto a distintos bienes inmateriales conforman a la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, los cuales a su vez pueden constituirse en bienes para ser protegidos por el mencionado Secreto, sin embargo existen otro tipo de notificaciones, informaciones o conocimientos que cumpliendo con los elementos que caracterizan al Secreto Empresarial pueden constituirse como uno de ellos, es el caso de los Datos de Prueba, a los cuales también se les denomina Datos Científicos, y se les percibe como:

Información derivada de los ensayos, pruebas y experimentos que desarrollan las empresas, a fin de comprobar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y químicos agrícolas. Por lo tanto son la totalidad de los estudios preclínicos y clínicos. (Coronel Meythaler, M., Mendieta, G, y Meythaler Baquero, J., 2010, p.97.)

Los Datos de Prueba, son los estudios preclínicos y clínicos obtenidos durante el proceso de investigación y desarrollo llevado a cabo por el talento humano que labora en las empresas, que tiene por finalidad comprobar la seguridad y eficacia de determinados productos, como lo son los farmacéuticos y químicos agrícolas y que son valiosos en la medida en que no sean divulgados, en tal sentido el artículo 39.3 del ADPIC, establece:

Artículo 39. 3.- Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

De acuerdo con el contenido del artículo transcrito, la presentación de Datos de Prueba pueden ser exigidos como requisito para la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos, siempre que estos no hayan sido divulgados y que para su obtención o elaboración supongan esfuerzo considerable, por lo que dichos datos pueden ser percibidos, de acuerdo con Vibes, F. (2009) como "(...) Información que los productores de medicamentos y agroquímicos generalmente suministran a las autoridades gubernamentales,

encargadas de supervisar la eficacia y la seguridad del producto sometido a control." (p.206).

En Venezuela el ente gubernamental que se encarga de otorgar el Registro Sanitario, para que un producto farmacéutico pueda ser comercializado es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el cual es un órgano autónomo adscrito al Ministerio el Poder Popular para la Salud, cuyo ministro tiene entre el ejercicio de sus funciones el dictar la Resolución mediante la cual se otorgue el Registro Sanitario pertinente y que par sus efectos debe ser publicado en Gaceta Oficial.

El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, INHRR, para la posterior comercialización de productos farmacéuticos, se rige por ciertos instrumentos normativos, los cuales son: La Ley de Medicamentos, la Ley del Ejercicio de La Farmacia y su Reglamento y las normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, cuya más reciente revisión data del año 1998.

De acuerdo con los artículo 18 y 19 de la Ley de Medicamentos el INHRR, tiene competencia técnica y legal para otorgar el registro sanitario para la comercialización de productos farmacéuticos, tales como medicamentos, siempre y cuando cumplan con los parámetros exigidos para dicho fin, en tal sentido el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Ejercicio de la farmacia ha dispuesto, lo siguiente

Artículo 55.- Los productos farmacéuticos se dividen en dos clases a saber:

1) Productos conocidos: aquéllos que están constituidos por principio (s) activo (s) registrado (s) previamente en Venezuela.

2) Productos nuevos: aquéllos que están constituidos por principio (s) activos (s) no registrado (s) previamente en Venezuela."

El ente competente para otorgar el respectivo registro sanitario, parte de la clasificación que de los productos farmacéuticos ha estipulado el artículo previamente transcrito, para luego establecer los requisitos que cada tipo debe acompañar a la solicitud, además tal clasificación permite establecer el período de tiempo con el cual cuenta el INHRR para emitir su dictamen, el cual está previsto por los numerales 9 y 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio de la Farmacia, los cuales rezan:

Artículo 57.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, debe hacerse una solicitud al Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", con las formalidades siguientes:

(...)

9) Cuando se trate de productos conocidos, el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", para emitir su dictamen, tendrá un lapso improrrogable de sesenta (60) días continuos contados a partir de la admisión de la solicitud.

10) Cuando se trate de "productos nuevos", el lapso será de ciento ochenta (180) días continuos.

La problemática que se presenta en torno a los Datos de Prueba, que son estudios preclínicos y clínicos, que permiten comprobar la seguridad y eficacia de los medicamentos para uso humano, versa sobre la exigencia que de ellos se hace, toda vez que la creencia generalizada, es que su presentación sólo es exigida para aquellos productos farmacéuticos cuyos principios activos no hayan sido registrados en el país, es decir, para **Productos Nuevos**, quedando "eximidos" de tal presentación los **Productos Conocidos**, lo cual se puede inferir de las normas establecidas por la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos y Sistema de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos (5ª Revisión Julio 1998) del INHRR, según la cual los estudios preclínicos y clínicos

exigidos para los Productos Nuevos deben ser detallados, es decir que debe contener prácticamente todo el trabajo científico que ha implicado su obtención, entre los cuales se incluya, condiciones de administración, restricciones de uso, estudios toxicológicos, entre otros, mientras que para los productos conocidos sólo se exige aspectos de la evaluación preclínico y clínicos correspondientes a la información general, tal situación aunado a que las empresas, en este caso los laboratorios, al momento de realizar la solicitud respectiva para productos conocidos, no incluyen entre los requisitos exigidos, la presentación de los Datos de Prueba, que se corresponde a los estudios preclínicos y clínicos, basándose para ello en el contenido de la normativa en cuestión, por lo cual se fundamentan en los Datos Científicos que descansan en el INHRR desde el mismo momento en que han sido suministrados por el solicitante y creador del producto original o del producto nuevo, quien ha sido el que ha desarrollado los estudios mencionados y que además son de carácter confidencial de acuerdo con el artículo 39.3 del ADPIC.

En virtud de que quien hace la solicitud del Registro Sanitario del Producto Conocido al igual que la entidad competente que lo otorga, hace uso de la información de carácter confidencial, con el fin de otorgarlo, ha sido motivación suficiente para que las empresas farmacéuticas, tales como laboratorios, hayan intentado ante los tribunales competentes recurso de casación civil y recurso contencioso administrativo, contra aquellas resoluciones mediante las cuales se otorgue dicho registro para la posterior comercialización de productos farmacéuticos conocidos, los cuales son copia del original y que se les denomina genéricos.

En cuanto a la acción de nulidad interpuesta, los tribunales la han admitido, fundamentándose en el reiterado criterio expresado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

Cuando la administración actúe al margen de la Ley en detrimento de intereses indirectos y distintos a los derechos subjetivos de los destinatarios expuestos de su actuación quedan habilitados quienes ostenten esta condición para recurrir de los actos administrativos de efectos particulares. (Sala Político Administrativa, Magdo. Pte. Mostafá Paolini, H., 2002, Exp. N°2002-0784, p. 8.).

En la misma sentencia, la parte actora sostiene que la resolución dictada por la Ministra de Sanidad:

Viola el derecho de Propiedad Intelectual de protección de los datos de bienes farmoquímicos de *Abott*, por cuanto dicha resolución le otorga la autorización de comercialización a una copia de *Blopress (caroxan)* dentro de los cinco (5) años de protección de dicha información que establece el artículo 18-22 del tratado del G3. (p.10).

Aún cuando la fundamentación de la parte actora estuviese apegada a la normativa internacional, que regula a los Datos Prueba, como parte integrante de la protección de la información no divulgada, la sala nada expresa con respecto a tal basamento, sino que expone el siguiente criterio:

Lo narrado podría ser aplicable a la solicitud de una medida cautelar ordinaria, nominada o innominada, según el caso, pero nunca podrían ser el asidero para el decreto de un amparo constitucional, dado que en los términos expuestos por la sociedad mercantil recurrente constituyen infracciones de orden legal, sancionables con la nulidad del acto impugnado como sucede con el supuesto contenido en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por inmotivación del acto administrativo; así como por contravención

a los requisitos necesarios establecidos en la normativa que regula el registro de la propiedad intelectual. (p.11)

Sin embargo en este mismo orden de ideas, un caso que por motivos similares fue objeto de recurso de casación, la Sala de Casación Civil, sostiene que el registro otorgado por el parte del órgano competente, a un producto conocido haciendo uso de los datos de prueba suministrado por otro, no se constituye en un acto desleal, ni del INHRR ni del solicitante, y que tampoco es desconocimiento del procedimiento para la obtención del respectivo registro, toda vez que:

La solicitud del registro sanitario del producto [conocido], con apoyo de datos de prueba originalmente presentados por otro con ocasión del registro de un producto nuevo, en modo alguno constituye un supuesto de uso comercial, sino una situación normalmente generada en los campos donde la actividad económica es de alguna manera regulada por el Estado, sin que pueda calificarse como ilegal su actuación, ni afirmarse que desconoce, divulga o incurre en infracción de la protección del secreto de la información, con el otorgamiento de la autorización para la comercialización de los productos farmacéuticos conocidos, pues se hace en aras de tutelar un derecho superior fundamental, como lo es el derecho a la salud y, por ende, garantizar a todos sus ciudadanos la disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros, de calidad, y de precios accesibles. (Sala De Casación Civil, Magdo. Pte. Pérez Velásquez, I., 2011, Exp. N°2011-000299, p. 15.).

En cuanto a la solicitud de la medida cautelar de amparo y la solicitud subsidiaria de suspensión de efectos de la resolución, que generalmente acompañan al recurso contencioso administrativo de anulación, se fundamenta en que la parte actora tiene la titularidad exclusiva de usar las informaciones confidenciales suministradas para la obtención del Registro Sanitario, para la posterior comercialización del producto farmacéutico nuevo, los cuales

conforman Secretos Industriales y Empresariales que están amparados por acuerdos internacionales como el ADPIC y a las que, el artículo 98 de la Constitución, le confiere el rango de Derechos Fundamentales a aquellos que se deriven de la Propiedad Industrial e Intelectual, que el uso de tal información por parte de terceros no autorizados, para un fin como el descrito, se constituye además, en la violación de los artículos 12, 113 y 299 de la Constitución, los cuales consagran la Libertad Económica y los artículos 48 y 60 *ejusdem*, que otorgan el Derecho a la confidencialidad y al respecto el criterio reiterado y expuesto, ha sido el siguiente:

La jurisprudencia de esta Sala ha precisado que para la procedencia de la acción de amparo, es menester que la violación de los derechos y garantías constitucionales sea una consecuencia directa e inmediata del acto, hecho u omisión objeto de la acción, de manera que no es posible para el Juez, pasar a restituir cautelarmente la situación jurídica infringida si para poder concluir en su adecuación o no con el contexto constitucional, debe analizar, revisar e interpretar normas de rango infraconstitucional. En efecto, existiendo toda una normativa que desarrolla tales derechos constitucionales denunciados como vulnerados, en lo que se refiere a sus condiciones de aplicación y ejercicio, y siendo que el presente amparo se refiere a tales elementos y no al propio núcleo del derecho, esta Sala debe declararlo improcedente.

En consecuencia, esta Sala reiterando el criterio expuesto en casos similares (Vid. Sentencias Nros. 1242 del 9-10-02 (Caso: *Aventis Pharma S.A.*); 01348 del 20-11-02 (Caso: *Abbott Laboratories C.A.*); 1370 del 21-11-02 (Caso: *Laboratorios Substantia C.A.*) y 01380 del 26-11-02 (Caso: *Aventis Pharma S.A.*) observa que lo narrado podría ser aplicable a la solicitud de una medida cautelar ordinaria, nominada o innominada, según el caso, pero nunca podría ser el asidero para el decreto de un amparo constitucional, dado que en los términos expuestos por la sociedad mercantil recurrente constituyen infracciones de orden legal, sancionables con la nulidad del acto impugnado por contravención a los requisitos necesarios establecidos en la normativa que regula el

registro de la propiedad intelectual. En consecuencia, la presente acción de amparo cautelar debe ser declarada improcedente y así se decide. (Sala Político Administrativa, Magdo. Pte. Jaimes Guerrero, Y., 2003, Exp. N° 2002-0716, p. 12)

Dada la importancia que tiene los Datos de Prueba para los productos farmacéuticos, puesto que comprende un valor económico considerable y que además son el resultado de un largo y costoso proceso de Desarrollo e investigación, la reserva y el carácter confidencial es de suma importancia, por lo que otorgarle un registro sanitario a un producto conocido basándose en los datos científicos del producto nuevo, es un aprovechamiento al esfuerzo ajeno, y una actitud muy cómoda la asumida por el INHRR, sin embargo hay quienes son partidarios de que este tipo de información en el caso de los medicamentos deben ser divulgados e incluso deben ser accesibles por la comunidad médica ya que:

El Interés por la divulgación de la información sobre seguridad y eficacia de los medicamentos [datos preclínicos y clínicos] los se halla justificado, fundamentalmente, en los hallazgos cada vez más frecuentes de efectos adversos que involucran a fármacos cuya comercialización ya había sido autorizada. Lo cual estaría demostrando que la información que los laboratorios entregan a las agencias regulatorias puede presentar deficiencias, ocultaciones, fallas de diseño y otras irregularidades y lo más grave, que las autoridades de registro carecerían de la capacidades para detectarlas e impedir que ingresen a los circuitos comerciales medicamentos con niveles de seguridad no del todo acreditados. (Rivera, G. 2011, p. 521).

Sin duda el uso de los Datos de Prueba por terceros no autorizados implica una violación a la información o conocimiento que por sus características pueden ser objeto de protección de los Secretos de Empresa, además de ser un aprovechamiento al esfuerzo ajeno, pero que la confidencialidad de la misma

pueda incluso aislarlos de la comunidad médica, acarrea como riesgo, que los efectos adversos de los medicamentos sean la causa de daños a la vida humana y a la salud pública, por lo cual el ordenamiento jurídico que los regule debe concertar un punto de equilibrio, entre los intereses de las grandes empresas que elaboran productos farmacéuticos y la salud pública, por lo que la exigencia de los estudios preclínicos y clínicos a quien pretenda el registro sanitario de un producto conocido debería contar con los mismos detalles que se le exigen al producto nuevo, con lo cual pudiera incluso, constituirse en la forma mediante la cual puedan quedar al descubierto ciertos datos omitidos por el creador del producto original.

f.- En el área del Derecho de la Competencia Económica: El Secreto de Empresa repercute en este ámbito ya que en el escenario de libertad económica y de la sana competencia, la violación de dicho Secreto se configura como un acto desleal que restringe a la libertad de competir, la cual es la obligación.

La libre competencia parte de la libertad económica o libertad de empresa, que como Derecho Económico ha sido previsto por la Constitución en el artículo 112, de acuerdo con este Derecho las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia tan sólo con las restricciones que la ley al respecto establezca.

Dentro de la posibilidad que tiene las personas de participar en distintas actividades económicas, bien sea como oferente o como demandante, tiene la libertad de decidir cómo y cuando participar en el mercado, sin que nadie pueda imponerles de forma individual o conjunta, condiciones que restrinjan las relaciones de intercambio, ya que deben darse en libertad y tan solo con las restricciones que para ello establezca la ley.

En el desarrollo de la actividad económica las personas pueden valerse de estrategias para ser distinguidas y preferidas por el mercado y es lo que les permite a los agentes económicos presentes en este competir, una de esas estrategias, está representada en la ventaja competitiva del carácter oculto del Secreto de Empresa, por lo cual su revelación o divulgación es sin duda la forma como se puede afectar a aquel competidor que lo posea o lo controle legítimamente.

Es por ello que la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, LPPELC, que tiene como fin la defensa de la competencia, estipula en su artículo 17 lo siguiente:

Artículo 17.- Competencia Desleal. Desarrollo de Políticas Comerciales. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1º La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia.

2º La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y

3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos

En Venezuela en el ámbito de la competencia económica la violación de Secretos de Empresa específicamente unos de sus tipos, es decir, el Secreto industrial, se constituye en un acto de competencia desleal, y que al restringir a la libre competencia, acarrea sanciones administrativas, pero para lograr tal fin deberá iniciarse un procedimiento a solicitud de parte interesada o de oficio ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la libre competencia, la

cual fue creada por mandato legal, tal y como está previsto por el artículo 19, el cual reza:

Artículo 19.- Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Creación. Se crea la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia con autonomía funcional en las materias de su competencia, adscrita administrativamente al Ministerio de Fomento.

La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Procompetencia, actualmente es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio y en las materias de su competencia tiene autonomía funcional, de la cual dispone para decidir en cuanto al procedimiento administrativo, en caso de prácticas prohibidas, que sean iniciados ante dicho órgano, el cual tiene como fin la emisión de una Resolución, con la cual se agota la vía administrativa y contra el que puede interponerse el Recurso Contencioso Administrativo, toda vez que el artículo 53 de la ley mencionada *ut supra*, establece:

Artículo 53.- Resoluciones. Recursos vía administrativa. Las resoluciones de la Superintendencia, agotan la vía administrativa y contra ellas sólo podrá interponerse, dentro del término de cuarenta y cinco (45) días continuos, el recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley de la materia.

De acuerdo con el contenido del artículo transcrito una vez agotada la vía administrativa, los interesados que no hayan satisfecho su pretensión, podrán hacer uso del Recurso Contencioso Administrativo, el cual puede ser percibido como:

Los medios jurídicos puestos a disposición de los particulares y de las pretensiones de los administrados para obtener una satisfacción de éstas, por medio de un procedimiento

jurisdiccional de los órganos especiales de la jurisdicción contencioso administrativa. (Ulloa Esteves, R. 2009, p.256).

El Recurso Contencioso Administrativo debidamente fundamentado puede ser interpuesto ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que de acuerdo al artículo 259 de la Constitución, corresponde a:

Artículo 259.- La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la Ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

En Venezuela le corresponde conocer del recurso de contencioso administrativo a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, La Corte Primera y Segunda de los Contencioso Administrativo y al Juzgado Superior Primero Agrario, con sede en Caracas. Es ante estos órganos competentes ante los cuales puede ser interpuesto el mencionado recurso y el cual puede ser:

a.- Recurso administrativo de anulación: Este recurso debe estar fundamentado en motivos de ilegitimidad toda vez que se trata de:

Un medio para impugnar por vía jurisdiccional los actos administrativos ilegales, lo cual al ser un acto jurisdiccional implica que no puede ser relajado por convenio particular, lo que en definitiva se clasifica como un principio de orden público. Es válido solo para impugnar actos administrativos de carácter general o particular; se excluyen por tanto, otros actos tales como los contratos administrativos. El mismo se funda estrictamente en

razones de ilegalidad y de no de mérito, lo que hace diferente al recurso de casación y de inconstitucionalidad. (Ulloa Esteves, R. 2009, p.257).

b.- Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Es mediante esta herramienta administrativa que el recurrente que los particulares tiene a su disposición:

El instrumento jurídico para controlar la actividad administrativa y su conformidad con el ordenamiento jurídico, el mismo tiene el carácter de demanda y su objeto es establecer la situación subjetiva lesionada o que satisfaga el derecho subjetivo del particular impugnado. (Ulloa Esteves, R. 2009, p.257).

En materia de competencia desleal la violación de Secretos Industriales previsto por el ordinal 3° del artículo 17 de la LPPELC, ha propiciado el inicio de una buena cantidad de procesos que han concluido, con la emisión, por parte del órgano administrativo en una Resolución, el criterio reiterado por Procompetencia, en cuanto a lo que debe entenderse por Secreto Industrial, ha sido el siguiente:

El Secreto Industrial puede ser definido como un proceso secreto, una formula, un programa o cualquier otra información confidencial que tiene un valor comercial por el hecho de mantenerse en Secreto. En consecuencia, un secreto comercial comprende cualquier tipo de información técnica, comercial o de negocios, incluyendo fórmulas, procesos de manufacturas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización lista de clientes, programas de computadoras, información de investigaciones y desarrollo, planes especiales de precio, información sobre costos, etc. que mantengan en reserva. (Resolución N° SPPCLC/006-98 del 27 de enero de 1998).

Las afirmaciones hechas por la Superintendencia de Procompetencia, en relación con los casos de violación de Secretos industriales, sometidos a su jurisdicción, no sólo han dejado por sentado lo que debe entenderse por Secreto Industrial, sino también los requisitos que este conocimiento o información debe cumplir para ser considerado como tal, y en este sentido Ortiz Alvarez, L. expresa:

Tales elementos específicos son: i) Que efectivamente exista un "Secreto Industrial", ii) que el presunto afectado haya tomado las medidas razonables para la protección de su supuesto Secreto Industrial; iii) que los presuntos infractores hayan indebidamente violado (por ejemplo copiado o divulgado) el supuesto Secreto Industrial protegido; iv) que la violación del supuesto Secreto Industrial protegido hubiese daños reales o potenciales para el mercado relevante. (2001, p. 146).

A la luz de la LPPELC, que tiene por finalidad proteger al mercado, el Secreto Industrial para ser considerado como tal, debe necesariamente cumplir con los requisitos antes mencionados y tres de ellos fueron objeto de análisis en el capítulo IV del presente trabajo, sin embargo deben concurrir en su totalidad para que puedan gozar de protección ante su transgresión. Es por ello que si la violación de dicho Secreto no desestabiliza las estructuras de mercado, no falsea la competencia, no elimina competidores o no restringe la libertad de competir, Procompetencia decide que en los procesos iniciados con ocasión a tal revelación o divulgación, no existe una situación que se corresponda a la prevista por el ordinal 3° del artículo 17 de la mencionada ley, por lo cual ha motivado a que las partes afectadas hayan decidido hacer uso de otra herramienta jurídica con el fin de obtener un mejor derecho, con lo cual han interpuesto el respectivo Recurso Contencioso administrativo.

En este orden de ideas, debe recordarse que la jurisprudencia está conformada por el conjunto de sentencias dictadas por los órganos que conforman el poder

judicial en un área determinada, al respecto debe señalarse, que las resoluciones emitidas por Procompetencia, que es un órgano administrativo con autonomía funcional, pero que no forma parte del poder judicial, no tiene el carácter de ser consideradas como tal, por lo que en todo caso las decisiones dictadas, bien sea por la Sala Político Administrativa, la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, que son órganos que constituyen a la jurisdicción contencioso Administrativo, es a las que se les puede considerar como sentencias y a su conjunto como jurisprudencia.

En Venezuela son pocos los Recursos Contencioso Administrativo de anulación, que han sido interpuesto contra aquellas resoluciones emitidas por Procompetencia con ocasión a la violación del numeral 3 del artículo 17 de la LPPELC, por lo que la jurisprudencia, si es percibida como conjunto de sentencias, en relación con la violación de Secretos Industriales, es inexistente, puesto que hasta la actualidad hay una sola sentencia emitida por la Sala Político Administrativa, en relación con un caso de violación de Secreto Industrial y de la cual deben realizarse algunas observaciones pertinentes.

Observaciones de la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Magdo. Pte. Jaimes Guerrero, Y. Exp. N° 2002-0580, 2002:

Sinopsis del Caso:

La sociedad Mercantil Wellhead Inc., intentó Recurso de nulidad e interpuso conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar innominada por medio de sus apoderados judiciales contra la Resolución del 21 de Febrero de 2000, emanada de la Superintendencia para la Promoción y

Protección de la Libre Competencia, mediante la cual se decidió que Sincrudos de Oriente SINCOR C.A., en lo adelante Sincor y Wood Group Pressure Control C.A., en lo sucesivo WGPC, no habían incurrido en prácticas restrictivas a la libre competencia, tipificada como desleal, por la ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, en el artículo 17 ordinal 3°.

Las razones por las cuales motivaron que haya sido interpuesto dicho Recurso se exponen a continuación:

Wellhead Inc., entre la tecnología desarrollada, se encuentra un sistema de conectores rápidos para perforación de pozos de petróleo pesado, así como un entubado de pozo y una birda de perforación para conector rápido, tal tecnología representa un gran adelanto en el mercado relevante, ya que impide reventones durante el proceso de perforación y tiene capacidad para soportar tubería de revestimiento. Esta empresa recurrente a los fines de proteger el desarrollo tecnológico, lo ha hecho, bajo el resguardo del SECRETO industrial y además ha solicitado la protección mediante la solicitud de un derecho de exclusiva a través de patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial.

Sincor, es una compañía que se dedica al desarrollo de la ingeniería básica y otros estudios necesarios para la factibilidad de desarrollo, explotación de pozos y mejoramiento de crudos pesados y extrapesados. La compañía Wood Group Pressure Control, se dedica a la rama industrial. al respecto de las actividades desarrolladas por ambas empresas, cabe destacar que ninguna desarrolla tecnología para la perforación de pozos petroleros.

De la revisión de los antecedentes a la denuncia ante Procompetencia, se evidencia que, Wellhead, a través de sus representante comerciales, le ofreció el producto de su tecnología desarrollada y su respectiva cotización a representantes de Sincor, pero también fueron ofrecidos a otras empresas del ramo, con lo cual logró un contrato de suministros para equipos de cabezal de pozos con la empresa petrolera Zualta, Petrozuata C. A.

Sincor a fin de conocer los productos ofrecidos por Wellhead, solicitó información técnica, quien le divulgó la información necesaria para identificar en forma precisa de que producto y sistema de se trataba, pero previniendo a Sincor a través de notas y avisos de propiedad que dicha información debía ser considerada y tratada como confidencia por su parte.

No obstante, Sincor en Febrero de 1999, decidió dar inicio a un proceso de licitación, en la cual se solicitó el suministro de perforación de pozos y en la solicitud hecha a varias empresas del ramo estaba contenida la información que Wellhead le había suministrado a Sincor, con motivo de su solicitud de información técnica, y de la cual se le había advertido que se trataba de información confidencial por tener el carácter de Secreto Industrial.

Entre las empresas licitantes a las que se le suministro la información, se encontraba Wood Group Pressure Control C.A., quien fue la ganadora de dicha licitación.

Los Planos que formaban parte de las cotizaciones solicitadas a las empresas licitantes no eran idénticos a los suministrados por wellhead, pero si tenían características iguales o similares a las que eran parte del Secreto Industrial de dicha empresa.

De acuerdo a lo expresado, la empresa Sincor hizo una divulgación no autorizada del Secreto Industrial proporcionado, bajo la advertencia de trato de información confidencial por parte de Wellhead y WGPC, utilizó junto a Sincor, la información obtenida obteniendo ventaja desleal en el mercado.

Es importante destacar, que para el momento que se dictó la Sentencia, Venezuela aún era miembro de la Comunidad Andina, y era posible, por estar aun vigente el régimen común de propiedad Industrial, como lo era la decisión 344, la cual contenía un articulado mediante el cual se regulaba el Secreto de Empresa y por ende el Secreto Industrial.

La compañía Wellhead Inc., en virtud de la sinopsis y de las razones expuestas solicita ante la Sala Política Administrativa, la anulación de la resolución número 000204 dictada el 21 de Febrero por Procompetencia y pide: 1) se declare la realización de la práctica contraria a la Libre competencia llevadas a cabo por Sincor y Wood Group Pressure Control C.A., ya que han incurrido en Competencia desleal por violación de Secreto Industrial, de acuerdo con lo establecido, por el numeral 3 del artículo 17 de LPPELC.; 2) se aplique las sanciones Correspondientes y 3) se suspendan cualquier perforación de pozo que sea llevada a cabo con la utilización del producto que incorpore el Secreto Industrial, el cual ha sido divulgado y usado sin autorización previa.

De la revisión de la Sentencia que se analiza, se puede observar que la empresa wellhead Inc. Intentó un recurso de apelación contra la resolución dictada, ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se revocaron las medidas cautelares otorgadas a favor de la referida empresa y el contenido total de la causa está previsto en el expediente número 2001-0456.

En virtud del tema propuesto, es pertinente el criterio expuesto por la mencionada Corte y que ha sido recogido por la Sentencia que se analiza en las II consideraciones, titulada del Fallo Apelado, y que deben ser aludidas ya que fueron observadas por la Sala para dictar sentencia, las cuales son:

Del Criterio expresado por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo:

a.- En cuanto a las medidas razonables para el mantenimiento de la reserva del Secreto Industrial, Procompetencia al igual que Sincor, sostiene que la simple mención de confidencial, no es una medida que pueda ser considerada de razonable par que el Secreto Industrial mantenga el carácter oculto, en este aspecto la Corte Contencioso Administrativo, consideró que tal dictamen es incorrecta, toda vez que:

la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró errado el criterio expresado en el acto recurrido, según el cual la inexistencia de un acuerdo de voluntades sobre la confidencialidad de la información dejaría ver que las medidas adoptadas por la recurrente no han sido razonables y por ello no podría sostenerse la existencia de un secreto industrial. Continúa señalando, que el hecho de que la empresa WELLHEAD INC., haya suministrado a SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., cierta información técnica en la cual se incluyó un aviso de confidencialidad, no ha sido un hecho controvertido, ya que esta última empresa al dar respuesta al cuestionario enviado por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia en el marco del procedimiento administrativo reconoció este hecho, al señalar que WELHEAD INC., le suministró ciertos materiales ilustrando los productos suministrados y que dichos folletos tenían *“una simple mención de confidencialidad”*. (p.13).

De acuerdo a lo expresado por la corte, la advertencia de confidencialidad, no debe provenir de un acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes, sino que puede basarse en una simple advertencia o mención de información confidencial o confidencialidad, en aquellos soportes materiales o digitales que contengan al Secreto de Empresa, en este sentido, fue suficiente para el mantenimiento del Secreto Industrial que Wellhead Inc. haya incluido en los materiales en los que se hubiese ilustrado los productos la mención de confidencialidad y no porque esta haya sido simple, y no quizás más compleja, como puede serlo un contrato de confidencialidad, significa que la misma pueda ser obviada, y que la información divulgada, por el legítimo del Secreto, pueda ser revelada sin previa autorización para ello, tal y como procedió Sincor.

b.- En cuanto a la Violación del Secreto Industrial, la Corte concluye lo siguiente:

Se ha producido en este caso la violación de un secreto industrial que poseía legítimamente WELLHEAD INC; la violación de dicho secreto ... se produjo razonablemente (sic) a través de su revelación por parte de SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., en el marco del proceso de licitación que realizó esta empresa y en el que resultó ganadora la empresa WOOD GROUP PRESSURE CONTROL, todo ello a pesar de que la empresa SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., fue prevenida sobre la confidencialidad de la información que le suministró WELLHEAD INC., y en la cual se mostraban características de dicho secreto que permitan desarrollar una tecnología similar. (p. 15).

En virtud de lo dispuesto por la Corte, no sólo se evidencia la existencia de un Secreto Industrial, cuyo legítimo poseedor es la compañía Wellhead Inc., sino que además se ratifica la Violación de mismo, mediante la revelación que del hiciere la empresa Sincor.

c.-Una vez determinada la Violación del Secreto Industrial, tal acto puede constituirse en una práctica comercial, a través de la cual el competidor busca beneficios concretos en el mercado y por ende haya incurrido en un acto de competencia desleal, con la que se restrinja la libertad de Competencia falseando la misma, la Corte al respecto ha señalado que:

Una práctica de competencia desleal puede perjudicar el mercado, a juicio de la Corte, cuando ella tienda a crear beneficios injustificados a favor de un competidor o un grupo pequeño de competidores, en perjuicio de otro competidor; ello es así cuando, por ejemplo, a través de estas prácticas se tiende a la eliminación de un competidor (V.gr.: publicidad destinada a señalar desventajas o riesgos del producto de un competidor) o a acaparar la clientela impidiendo una efectiva competencia. (p.16).

En este mismo orden de ideas la Corte sostiene que la revelación del Secreto Industrial no afecta al mercado y por consiguiente, no falsea la competencia ya que:

Al revelarse el secreto a través de un proceso de licitación se le expone al dominio público, pero el efecto en el mercado es la posibilidad de que todos los competidores (tanto los que efectivamente postularon en la licitación como todos los demás competidores) puedan desarrollar una tecnología similar a la desarrollada por la recurrente, sin favorecer así a ninguno de ellos en particular y sin falsear la competencia efectiva en el mercado [por lo que] al colocarse en el dominio público un secreto industrial no necesariamente se produce un daño en la competencia en el mercado, lo cual no excluye la posibilidad de sostener que se hayan perjudicado efectivamente los derechos de la empresa legítima poseedora del secreto; sin embargo, la protección de estos derechos no forma parte de los fines para los cuales ha sido diseñado el régimen sobre la libre competencia, por lo que no podría esperarse que ello fuera lícitamente apreciado al momento de la producción del acto recurrido. (p.16).

En virtud de los señalamientos expuesto, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, puede afirmarse que hubo efectiva violación del Secreto Industrial, y que tal acto es una práctica de competencia desleal, sin embargo, al no falsear la efectiva competencia en el mercado no existe infracción a lo previsto por el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, razón por la cual no se ordenó, la aplicación de las sanciones de orden administrativo, prevista para la realización de tales prácticas prohibidas.

Del criterio expresado por
la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia:

a.- En relación con la tecnología desarrollada por Wellhead Inc., la cual se califica de novedosa y se configura como Secreto Industrial:

Concluye la Sala, que tal tecnología sí es novedosa en su conjunto, aun cuando algunos de sus elementos aislados sean del dominio público, ya que permite un funcionamiento más eficiente en las operaciones de perforación de pozos someros de baja presión, lo cual le otorga una ventaja competitiva en el mercado. (p. 36).

De acuerdo a lo expresado, por el órgano competente el hecho de que los elementos alguno de ellos, que forman parte del Secreto industrial, porque sean del dominio público, no implica que el Secreto no tenga el carácter oculto, ya que lo que no debe ser generalmente conocido ni de fácil acceso para aquellas personas que se desenvuelven en el área y en la que el Secreto industrial tiene valor, es la suma de sus partes, la integración y funcionamiento del todo como un cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, evidentemente la tecnología de la empresa recurrente es una mejora técnica y a la vez una aplicación industrial, que en la debida disposición, aplicación y

engranaje de los componentes, los cuales pueden incluso estar en el dominio público lo constituye en una tecnología que en la medida de que sea secreta, le otorga a su legítimo poseedor o controlador una ventaja competitiva en el mercado.

b.- En cuanto a los Requisitos que debe reunir un Secreto Industrial para ser calificado como tal, la Sala establece:

la confidencialidad de una información depende de que sea: *secreta* (por oposición a una información que es del dominio público), esto es, debe ser desconocida en el medio especializado a que dicha información se refiere; *con valor comercial*, efectivo o potencial, vale decir, que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva que goza el titular frente a aquellos que no la poseen o no la conocen; y *sujeta a razonables medidas de resguardo*, es decir su titular deberá tomar medidas para que dicha información no sea divulgada. Esta información estará protegida en la medida que cumpla con las anteriores condiciones que son concurrentes (p.39).

c.- El criterio estipulado por la Sala Político Administrativa, en relación con las medidas razonables, como uno de los requisitos exigidos para mantener, la reserva del Secreto Industrial, sostiene que:

[Las medidas razonables] al no estar previstas en las leyes que regulan la materia referida al secreto industrial, determinadas medidas de protección para mantener secreta la información, el poseedor puede implementar las que considere pertinentes, siempre que esa condición de secreta sea conocida por las personas que por razones comerciales o autorización debe entregarle la información, de tal forma que su confidencialidad debe ser indubitable para el agente receptor. Entre las previsiones o medidas de protección, resulta razonable colocar en forma destacada en los expedientes y documentos que la contienen, sello

y referencias que señalen el carácter mencionado, ya que la calificación de la información la hace el poseedor de ésta, sin que se requiera un acuerdo previo donde conste la aceptación del carácter confidencial por parte de la receptora de la información. Ello por cuanto la mención de confidencialidad contenida en la documentación entregada por WELLHEAD INC, constituye la condición bajo la cual dicha información fue suministrada, de lo que se infiere que la empresa que otorgó dicha información, no lo hubiese hecho para el caso que la referida condición no se cumpliera, [...].

Por lo cual, a juicio de esta Sala, la nota estampada en la documentación entregada por WELLHEAD INC, a SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A, constituye una medida suficiente de advertencia a cualquier persona que la información que se le está suministrando está protegida y tiene el carácter de información no divulgada.

En tal sentido las medidas razonables tomadas con el objeto de mantener el carácter oculto del Secreto industrial pueden variar desde una mención de información confidencial o reservada hasta la firma de un acuerdo o contrato de confidencialidad entre las partes.

d.- La parte recurrente estima que la tecnología desarrollada por ella fue plagiada a partir de la información confidencial que le fue suministrada a Sincor, y la sala, manifiesta compartir la motivación expuesta por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al indicar que si existe tal similitud al establecer que:

[...]Es evidente, por tanto que, de acuerdo con lo que se desprende del expediente administrativo existen semejanzas entre la novedosa tecnología desarrollada por la recurrente y las bases de la licitación realizada por SINCOR y de otra parte, no se ha podido demostrar que esa misma tecnología haya sido empleada sino por el cliente para quien WELLHEAD INC, afirma haber desarrollado inicialmente la tecnología (PETROZUATA) y por la empresa denunciada, SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR. (p.44).

De forma precisa la Sala, establece que la información elaborada por Sincor, para llevar a cabo el proceso de licitación, pudo desarrollarse a partir de la información divulgada por Wellhead Inc., por lo que "(...) en consecuencia de todo ello se determina que se ha producido la violación de un Secreto Industrial que poseía Wellhead Inc." (p.46).

e.- En cuanto a la calificación de las conductas previstas por el artículo 17 de la LPPELC, de *per se* ilegales, según la cual no requieren probar daño alguno al mercado, es decir, probar los efectos anticompetitivos en el mercado, para que puedan así ser sancionadas, al respecto el criterio expresado por la sala ha sido el siguiente:

Éstas no son prácticas que puedan calificarse como "*per se* ilegales" o puedan ser evaluadas conforme a la regla de la razón, pues siendo conductas contrarias a la buena fe no se trata de analizar si generan eficiencias sociales o económicas o no, sino de establecer si la ocurrencia de la conducta contraria a la buena fe es potencial o efectivamente dañina al mercado. Ello por cuanto, la evaluación de los daños al mercado está dirigida a determinar si la práctica analizada se encuentra dentro del ámbito de la aplicación de la Ley de Promoción y Protección del Ejercicio de la Libre Competencia, o se trata de un problema entre particulares, que escapa del ámbito de las competencias de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Competencia. (p.48).

f.- En relación con la simple comprobación de las conductas tipificadas como ilícitas en el ordinal 3 ° del artículo 17 de la LPPELC, el criterio expuesto ha sido el siguiente:

Para la procedencia de una denuncia de competencia desleal por violación de secretos industriales, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, determinadas condiciones deben ser probadas y darse de forma concurrente, a saber: (i) que la información objeto de la controversia sea efectivamente un secreto industrial conforme a lo antes señalado; (ii) que el presunto infractor haya divulgado indebidamente el secreto industrial protegido y (iii) que la violación del secreto hubiese generado daños reales o potenciales en la libre competencia en el mercado relevante. (p.49).

En este sentido debe decirse que la violación de Secretos Industriales a la luz de la LPPELC, es requisito *sine qua non* la demostración de los efectos anticompetitivos, ya que la realización de tal práctica debe falsear la competencia y afectar al mercado, para que el órgano administrativo intervenga aplicando las sanciones, por lo que debe afirmarse que la violación del Secreto Industrial debe lesionar el bien jurídicamente protegido por la LPPELC, que es promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y no la voluntad y el interés económico que se tiene en el mantenimiento de la reserva., toda vez que, como ha establecido la sala el artículo 17 de la Ley:

No busca castigar aquellas conductas desleales que afecten simplemente la esfera particular de un agente económico en el mercado, sino cuando estas últimas causen o sean susceptibles de causar daños en el mercado. Así, la propia doctrina del citado órgano ha señalado que incluso en determinadas circunstancias, basta la existencia de un efecto potencial dañino para que la práctica desleal sea castigada. Por ello se requiere analizar si la conducta desleal “pudiera tener algún impacto en el mercado, al provocar un cambio en el comportamiento de los consumidores alterando la demanda y produciendo una merma de los derechos de los agentes económicos que concurren al mercado. (p.52).

g.- En relación a los requisitos esenciales para que se verifique la competencia, el órgano jurisdiccional aprecio de oficio lo siguiente:

Uno de los requisitos esenciales para que se verifique la “competencia” desleal, a saber, que ésta haya sido causada por un **competidor**, el cual constituye el requisito subjetivo para que el ilícito establecido en el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia esté presente. En efecto, la violación de secretos industriales sólo es un acto de competencia desleal cuando constituye una política comercial tendiente a la eliminación de competidores. Ahora bien, según doctrina de la Superintendencia para la Protección y Promoción para la Libre Competencia, no puede existir competencia entre dos agentes que no son componentes horizontales de un mismo mercado. Por tanto, la violación de secretos industriales por parte de no competidores no puede constituir un acto de competencia desleal en los términos de la referida Ley. (p.54).

Por ende en el caso que se analiza en la sentencia, Sincor no es competidora de Wellhead Inc., por lo que no podría atribuírsele una violación directa del artículo 17 de la LPPELC.

h.- Con respecto al tercero que hizo uso de la información que le fue suministrada por Sincor, la Sala señaló lo siguiente:

Del expediente administrativo no se evidencia que la referida empresa [Wood Group Pressure] haya mantenido algún tipo de relación con WELLHEAD INC., en la cual le haya sido revelada alguna información confidencial. Así como tampoco se constata que dicha empresa haya obtenido de manera ilegítima la información para su uso y divulgación, ya que la misma fue suministrada por SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., en un proceso de licitación. La utilización de la información por un tercero de buena fe, una vez revelada, no constituye violación de secreto industrial, salvo que se demuestre que su obtención se

hizo por medios ilegales, para constreñir o incitar al tercero a divulgarla, o que quien se la revela, lo haya prevenido de su confidencialidad, circunstancias que, de la exhaustiva revisión de los elementos que conforman el expediente, no aparecen probadas en el presente caso. En consecuencia, con respecto a la empresa WOOD GROUP PRESSURE CONTROL C.A., no se evidencia violación del secreto industrial. (p.56).

Todos los criterios expresados en la sentencia, permiten concluir que no basta con que se compruebe la violación del Secreto Industrial, para que se apliquen las sanciones administrativas prevista por la Ley, sino que además se requiere que tal acto de competencia desleal desestabilice la competencia y lesione las estructuras de mercado, toda vez que la norma que contiene al acto desleal, que es el artículo 17 de la LPPELC, existe dentro de un texto legal, que no está orientada a resolver problemas entre particulares y cuyo interés jurídicamente tutelado es la libre competencia, por ende es una ley de defensa de la competencia y no de competencia desleal, por lo que la existencia dicho dispositivo dentro de una ley de defensa de la competencia es incongruente.

En virtud de todas las razones expuestas, a lo largo del desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, y en razón de que no existe en Venezuela una Sentencia mediante la cual se le haya dado alguna solución viable a la Violación de algún Secreto de Empresa, aun cuando se haya verificado, es por lo que, se ha motivado a aportar o a sugerir un articulado a ser incluido en el texto legal de una reformada ley de Propiedad Industrial, a fin de que el Secreto de Empresa, pueda ser percibido como una figura jurídica que forma parte de la Propiedad Industrial y cuyo bien jurídicamente tutelado, sea el interés económico de la persona natural o jurídica de mantener la reserva, puesto que cuando este es vulnerado, se atenta contra la voluntad que ha tenido el legítimo poseedor en

mantener el carácter oculto del conocimiento, información o noticia, objeto del Secreto.

2.- Propuesta de un Articulado mediante la cual se Regule al Secreto de Empresa

En virtud de la ausencia de regulación jurídica del Secreto de Empresa dentro del ordenamiento jurídico interno vigente en el País y dada la protección que puede brindarse mediante el, que es de un buen numero de Bienes Inmateriales, de naturaleza industrial, comercial o empresarial, y todas las razones que han sido objeto de análisis a lo largo del desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, es menester incluir un articulado par que sea incorporado dentro de una futura reforma de la Ley de Propiedad Industrial, la cual data del año de 1955, de forma tal que dicha Ley se adecúe así a la realidad social presente en el país actualmente, en este sentido se sugiere un articulado que no sólo permita su inclusión como bien jurídico de la Propiedad Industrial, sino que además sea elevado a la categoría de bien jurídicamente protegido y se le otorgue tutela penal.

Ley de Propiedad Industrial

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo (...).- La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores, introductores y creadores, sobre las creaciones, invenciones, descubrimientos, mejoras, y secretos de empresa, relacionados con la actividad productiva, la industria o el comercio; y los de los productores, fabricantes o comerciantes, sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir los similares a los resultados de su trabajo o actividad.

Capítulo V

De los Secretos de Empresa

Artículo (...).- A los efectos de la presente Ley se considera como Secreto de Empresa cualquier noticia, conocimiento o información no divulgada y útil para la persona natural o jurídica que legítimamente la posea, para quien representa una ventaja competitiva en la actividad que desarrolla, así como su documentación, manuales de uso o soportes materiales o digitales que la contengan. El Secreto de Empresa puede ser usado en alguna actividad productiva, industrial o comercial y ser susceptible de trasmitirse a un tercero, en la medida en que sea:

- a.- Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentren en círculos que normalmente manejen la información respectiva;
- b.- Tengan un Valor Comercial por ser secreta; y
- c.- Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla Secreta, tomada por la persona que legítimamente la conozca y la controla.

Artículo (...).- Los Secretos de Empresa, que también se denominan Secretos Empresariales, podrán considerarse como:

- a.- Secretos Industriales.
- b.- Secretos Comerciales.

c.- Secretos Concernientes a otros Aspectos de la Organización de la Empresa o a la actividad que desarrolla la persona natural o jurídica.

Artículo (...).- Se considera Secreto Industrial, toda noticia, conocimiento o información no divulgada que esté vinculada al sector técnico industrial de la actividad económica o productiva desarrollada por la persona natural o jurídica, así como su documentación, manuales de uso o soportes materiales o digitales que la contengan, especialmente los siguientes: descubrimientos científicos, invenciones e invenciones biotecnológicas, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, prácticas manuales, aplicaciones industriales, ensayos e investigaciones, soporte lógico o datos de prueba que sean susceptibles de aplicación o de ser plasmados en un soporte material, sin que por ello pierda su carácter oculto.

Artículo (...).- Se considera Secreto Comercial, toda noticia, conocimiento o información no divulgada que esté vinculada a la actividad comercial, organizativa, económica y financiera que desarrolla la persona natural o jurídica, así como su documentación o soportes materiales o digitales que la contengan, especialmente los siguientes: aspectos relacionados con la administración y financiación, lista de clientes y proveedores; información relativa a la identidad, localización, preferencia y hábitos de compra de los clientes, y en general toda información pertinente al ámbito comercial organizativo y financiero de la actividad comercial o productiva realizada por la persona natural o jurídica.

Artículo (...).- Se considera Secretos concernientes a otros aspectos de la organización de la empresa o a la actividad productiva o económica que desarrolla la persona natural o jurídica, a toda noticia, conocimiento o información no divulgada, que no está vinculada al sector técnico industrial ni

comercial de la actividad productiva o comercial que desarrolla la persona natural o jurídica, pero que de igual modo tiene valor competitivo para ésta y que cumpla con los requisitos estipulados en el artículo (...).

Artículo (...).- A los efectos de la presente Ley, no se considerará Secreto de Empresa, aquella noticia, conocimiento o información, que esté divulgada o que se encuentre en el Conocimiento Público.

Artículo (...).- La protección del Secreto de Empresa perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo (...).

Artículo (...).- Quien posea legítimamente un Secreto de Empresa podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió, autorizó o cedió el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se trasmitan conocimientos con el carácter de secretos industriales o comerciales, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para protegerlos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Artículo (...).- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, posición, cargo, puesto, desempeño de su profesión, arte, industria u oficio, 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 lo posea, lo controla o de su usuario autorizado.

Título I

Del Delito de Violación De Secretos de Empresa

Artículo (...).- El que dolosa o culposamente, difundiere o cediera un Secreto de Empresa del que tenga conocimiento, en razón de su posición, profesión, empleo, arte, industria u oficio, será castigado con prisión de quince días a seis meses o al pago de una sanción pecuniaria que no sea inferior a mil unidades tributarias (1.000 U.T.) ni mayor a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Si la revelación, difusión o cesión se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo, la prisión será de quince días a un año, al pago de una multa que no sea inferior a cinco mil uno unidad tributaria (5.001 U.T.) ni mayor a ocho mil unidades tributaria (8.000 U.T.).

Parágrafo Único.- Si el que hubiere revelado, difundiera o cediera el Secreto de Empresa, haya tenido que apropiarse de la documentación, manuales de uso, soportes materiales o digitales que contengan al Secreto, tendrá la obligación de devolverlas a la persona natural o jurídica que legítimamente lo posea o lo controle.

Artículo (...).- El que dolosa o culposamente utilice o explote un Secreto de Empresa, del que ha tenido conocimiento en razón de su posición, profesión, empleo, arte, industria u oficio, para aprovechamiento propio o a favor de un tercero, será castigado con prisión de seis mese a un año o al pago de una sanción pecuniaria que no sea inferior a mil unidades tributarias (1.000 U.T.) ni mayor a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Parágrafo Primero.- Si para la utilización o explotación del Secreto de Empresa la persona ha tenido que apoderarse de la documentación, manuales de uso, soportes materiales o digitales que la contengan, tendrán la obligación de devolverlas a la persona natural o jurídica que legítimamente lo posea o lo controle.

Parágrafo Segundo.- Si la explotación o utilización del Secreto de Empresa ha implicado la fabricación de productos que han de ser o han sido colocados en el mercado para su comercialización, el órgano competente deberá ordenar la medida de decomisar la mercancía para su donación o destrucción.

Artículo (...)- El que dolosa o culposamente se apropie por cualquier medio conocido o por conocerse, de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes materiales, informáticos o digitales u otros objetos que se refieran o contengan noticias, conocimiento o información relativa a secretos de Empresa, será castigado con prisión de seis meses a un año, al pago de una sanción pecuniaria no menor de mil unidades tributarias (1.000 U.T) y no mayor a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), y tendrá la obligación de entregar al legítimo poseedor del Secreto el soporte material o digital que lo contenga.

Artículo (...)- Quien en virtud de sus Servicios Públicos reciba información, conocimiento o noticia que tenga el carácter de Secreto de Empresa, y lo revele indebidamente, será castigado con prisión de treinta (30) días a doce (12) meses, o al pago de una sanción pecuniaria no sea inferior a dos mil Unidades Tributarias (2000 U.T.) y ni mayor a diez mil Unidades Tributarias (10000 U.T.).

El articulado expuesto, es el que se sugiere para ser incluido en una reforma de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela, de manera tal que el

Secreto de Empresa pueda tener una tutela legal de carácter punitiva, y solamente así dicha Ley pueda adecuarse a la nueva realidad social y a la tendencia mundial emergente que está orientada a ofrecer una mejor y mayor protección a los derechos intelectuales, de manera integral, al bien inmaterial de carácter industrial, comercial o empresarial que forma parte de la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial. Es de hacer notar que no porque dicho bien sea elevado a la categoría de bien jurídico, se busque justificar lo que se denomina *secretismo*, lo cual es una tendencia a considerar que el excesivo resguardo del conocimiento o información bajo la protección del Secreto de Empresa procura privar el desarrollo científico y tecnológico, muy por el contrario pretende incentivarlo puesto que ofrece una vía de protección para aquellas creaciones intelectuales que no pudiendo ostentar a un derecho de exclusiva puedan de igual modo obtener un capital de retorno luego de haber realizado múltiples inversiones para su obtención y aún así contar con el resguardo y protección legal en caso de hacer uso del mismo sin la debida autorización.

Debe considerarse que el articulado propuesto, permitirá la regulación jurídica del Secreto de Empresa, en la medida de su aplicación y comprensión por parte de los Tribunales competentes, se podrá determinar si el mismo ha sido suficiente y adecuado.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO VI

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.829 (Extraordinario), Diciembre 29, 1994.

Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, Marzo 24, 2000.

Coronel Meythaler M., Mendieta, G y Meythaler Baquero, J. (2010). Competencia Desleal y Protección de los Datos de Prueba. En F. Triano (comp.), *Derechos Intelectuales Colección de ASIPI* (pp. 85-103). Buenos Aires: Astrea.

Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, 25.227. Diciembre 10, 1956.

Ley de Medicamentos (2000). Gaceta Oficial, 37.006. Agosto 3, 2000.

Normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos y Sistema de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos 5ª Revisión. Julio, 1998.

Ortiz-Alvarez, L. (2001). *Antitrust Competencia y Contencioso Administrativo*. Caracas: Editorial Sherwood.

Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia (1993). Gaceta Oficial, 4.529

(Extraordinario). Febrero 10, 1993

Rivera, G. (2011). Análisis Jurídico de los Datos de Prueba de Medicamentos. República Argentina: Euros Editores.

Resolución N° SPPCLC/006-98 del 27 de enero de 1998.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Expediente N° 00-2254 del 16 de Febrero del 2006. Magistrado Ponente: Cabera Romero, Jesús Eduardo. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/1814-160206-00-2254.html> [Consulta: 2011, Abril 28].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente N° 2011-00299 del 1 Marzo del 2012. Magistrado Ponente: Pérez Velásquez, Isbelia. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marz/RC.000132-1312-1312-2012-11-299.html>, [Consulta: 2013, Octubre 25].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Expediente N° 2002-0580 del 30 de Octubre del 2007. Magistrado Ponente: Jaimes Guerrero, Yolanda. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html>, [Consulta: 2008, Julio 25].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Expediente N° 2002-0784 del 19 de Noviembre del 2002. Magistrado Ponente: Mostafá Paolini, Hadel. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/noviembre/01349-201102-02-0784.html>, [Consulta: 2012, Abril 28].

Ulloa Esteves, R. (2009). *Derecho Administrativo*. Caracas: Editorial Arte Profesional.

Vibes, F. (2009). *Derechos de Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

www.bdigital.ula.ve

CONCLUSIONES

La omisión legislativa del Secreto de Empresa ha contribuido con el desconocimiento de esta especial figura jurídica, lo cual a su vez ha permitido que su trasgresión no haya sido objeto de sanciones ni administrativas ni penales. Tal situación estuvo sustentada durante el periodo en el que País era miembro de la Comunidad Andina, y como tal contaba con el régimen común sobre Propiedad Industrial, el cual contiene normas que prevalecían sobre el ordenamiento jurídico interno, pero Venezuela ya no forma parte del Comunidad Andina, en virtud de haber denunciado el Acuerdo de Integración Subregional Andino, es decir, el Acuerdo de Cartagena, el 22 de Abril del año 2006, por tanto ya no es Estado Miembro y no es sujeto de los derechos y obligaciones que había adquirido con dicha Comunidad, lo que trajo como consecuencia que la regulación de la Propiedad Industrial se retrotrajera a la regulación normativa que de ella hiciera la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

El Derecho Penal, es la rama del Derecho que le permite al Estado tipificar los delitos y establecer las penas aplicables y es el Derecho Penal Especial la herramienta adecuada, mediante la cual los bienes que son de interés para la sociedad puedan ser elevados a la categoría jurídica de Bienes Jurídicos Penales y que por voluntad del Legislador son objeto de Protección legal.

Es tarea del Derecho penal avocarse a la interpretación de la Ley Penal por lo que la comprensión del verdadero sentido y alcance del supuesto de hecho por ella contenido, permite apreciar la intención del Legislador, entendiéndose ésta no como el propósito de quienes redactan la Ley, sino de lo que quiere la Ley en sí, por lo que una vez que se promulga comienza a tener vida propia, puesto que

se independiza de quienes la hicieron, para cumplir así con un fin superior como lo es, regular la cambiante realidad social.

El bien jurídico es de gran importancia para el Derecho Penal, de hecho guarda una estrecha relación con este, puesto que representa los intereses propios de los individuos como parte integrante de una sociedad organizada, por lo que es el pilar sobre el cual se fundamenta todo tipo penal y el Delito es el hecho punible que se caracteriza por ser una acción típica, antijurídica, culpable y sancionable que atenta o lesiona a dicho interés jurídicamente tutelado.

La Propiedad Industrial es una especialidad jurídica que junto al Derecho de Autor conforman a la Propiedad Intelectual, y está constituida por una serie de Bienes Inmateriales, entre los cuales se encuentra el Secreto de Empresa, el cual a su vez puede resguardar o proteger a todos los bienes jurídicos que conforman a dicha Propiedad.

Sin duda la proclamación de la libertad económica y de industria durante y luego de la Revolución Francesa dio origen a la libre competencia económica cuya evolución permitió la regulación penal de la Propiedad Industrial y por ende en el desarrollo del Derecho Penal Industrial, el cual haciendo uso del proceso de tipificación puedan las conductas agresivas que atentan contra los bienes de la Propiedad Industrial ser convertidas en Delito. En tal sentido la especialidad jurídica de la Propiedad Intelectual, que está regulada por una normativa mediante la cual se le reconocen derechos de exclusiva y excluyentes, se constituye en el ordenamiento jurídico positivo que se fortalece gracias a la intervención del Derecho Penal Especial, con lo cual se hace posible elevar a los bienes inmateriales que la conforman a la categoría jurídica de bienes jurídicos penales, lo que permite que se constituyan en el objeto de protección de la

norma tipificante y poder así gozar de tutela penal, permitiéndoles hacer frente a todos aquellos actos antijurídicos que atenten contra ellos.

En el área de la competencia económica, es en la que puede apreciarse con todo su esplendor al Secreto de Empresa, toda vez que desde sus inicios la infracción del mismo ha sido percibida como un acto desleal entre competidores, solo que en Venezuela tal acto está regulado dentro del marco jurídico de una ley que busca promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, con lo cual es una figura jurídica incompatible con la defensa de esta última.

El Secreto de Empresa, es sin duda una figura jurídica que como bien inmaterial de carácter industrial, comercial o empresarial forma parte de la especialidad jurídica de la Propiedad Industrial, que permite el resguardo de una serie de creaciones que pocas veces son merecedoras de que el Estado le otorgue un derecho de exclusiva, pudiendo de este modo perder su valor. Para su existencia y permanencia en el tiempo es necesario que mantenga su carácter oculto, que para tal motivo haya sido objeto de medidas razonables para mantener su reserva, y que por ser confidencial comprenda un valor económico que le permita a su poseedor tener una ventaja competitiva en el mercado.

Del análisis de los elementos necesarios para que toda información o conocimiento pueda ser considerado como Secreto de Empresa, puede percibirse que es éste le otorga a su poseedor una ventaja competitiva con la cual le permite distinguirse de sus competidores en el mercado, de allí que su revelación, divulgación o uso por parte de terceros no autorizados lo lesionen al punto tal de perder su valor.

Si bien es cierto que el Secreto de Empresa le otorga a su poseedor una ventaja competitiva con la cual puede ser distinguido y preferido en el mercado, no menos cierto es, que el bien jurídicamente tutelado por él es distinto, ya que cuando es vulnerado, ciertamente hay un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pero se atenta contra la voluntad y el interés económico que ha tenido su legítimo poseedor en mantener la reserva, siendo este el bien jurídicamente tutelado por dicho Secreto.

El conocimiento y la información son la base del desarrollo tecnológico de todos los sectores, tales como el agropecuario, petrolero, minero, científico, educativo, entre otras, por lo que puede asegurarse que es de suma importancia para el progreso de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades, es así que deben considerársele como bienes de apreciado valor económico, por lo cual su manejo y resguardo deberá ser siempre objeto de medidas razonables, para poder así lograr el mantenimiento de su reserva y por ende una efectiva protección, ya que gracias a los avances de la telemática, y a la digitalización son de fácil acceso, por lo que son susceptibles de ser revelados y divulgados, razón por la cual las normas que busque proteger al Secreto de Empresa, deben tener como norte el incentivar el esfuerzo leal y propio.

Necesariamente las normas jurídicas deben adaptarse a las nuevas realidades sociales, en el caso del Secreto de Empresa su omisión legislativa, ha dado lugar a múltiples atropellos y lo que es aún peor, ha desincentivado el desarrollo tecnológico, toda vez que al no existir regulación jurídica de dicho bien, puede incluso comprometerse el resguardo de información o conocimiento que tenga como objetivo la solicitud de una patente de invención, o el de otros derechos de exclusiva. Sin embargo no todo adelanto legislativo puede ser beneficioso para las creaciones intelectuales, puesto que aquellas que sean producto del proceso

social del trabajo bajo dependencia laboral en entes de la administración pública, formarán parte del Dominio Público, por lo que obtener el capital de retorno por parte del creador como del Estado, luego de haber realizado importantes inversiones para su obtención, será imposible.

La observación y estudio Del Secreto de Empresa permite determinar que es una figura jurídica mediante la cual pueden ser protegidas creaciones intelectuales, de carácter inmaterial y de orden industrial, empresarial o comercial, cuya regulación jurídica es necesaria para el avance y el desarrollo tecnológico de diversos sectores, con lo cual puede además contribuir con el logro de los cometidos del Estado, pero debe dejarse claro que su obtención deberá siempre proceder del esfuerzo propio y no de la realización de actos desleales, los cuales deben ser sancionados mediante una norma tipificante, con la cual se castigue el Delito de Violación del Secreto Empresarial.

RECOMENDACIONES

En virtud de todas las exposiciones realizadas y de los conocimientos aportados, mediante este Trabajo Especial de Grado, se recomienda la Reforma de la Ley de Propiedad Industrial, en la cual se incluya el articulado mediante el cual se regule al Secreto de Empresa, y para lo cual se ha hecho una sugerencia pertinente que se adecúa a la realidad social presente en el país.

En virtud de que la figura del Secreto de Empresa prevista por la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia, en la cual se tipifica la violación de Secretos Industriales y se le estipula como un acto de competencia desleal, pero mientras que la realización de tal acto no falsee a la competencia ni afecte o desestabilice las estructuras del mercado, no se hace merecedora de la imposición de las sanciones administrativas previstas por el instrumento legal, ya que el bien jurídico tutelado por la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Ejercicio de la Competencia, de allí el título de la misma, por lo que es incongruente una norma de Competencia Desleal dentro de un texto normativo de defensa de la competencia, que no busca la solución de problemas entre particulares, y la revelación de dicho Secreto es uno de ellos. En tal sentido se recomienda la desincorporación del artículo 17 de la LPPELC.

En virtud de que el bien jurídicamente protegido por la LPPELC, es en si la libre competencia económica y dado que existe el principio constitucional de libertad de Empresa se recomienda la creación de una Ley de Competencia Desleal, en la cual se incorpore la tipificación penal de actos desleales, en la que pueda incluirse la Violación de Secretos de Empresa, que permita la aplicación de sanciones administrativas y penales.

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.829 (Extraordinario), Diciembre 29, 1994.

Adame Goddard, J. (2001). ¿Deben Ser Válidas las Cláusulas de No competencia en el Derecho Mexicano?. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (102), 687-730.

Disponible:

<http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoCoparado/102/art/art1.pdf>, [Consulta, 2011, Abril 28].

Alemán, M. (2011). *Evolución Del Marco Normativo De Propiedad Industrial en los Países Andinos*. En A. Uzcátegui (Comp.), *Estudios en Homenaje A Mariano Uzcátegui Urdaneta: Propiedad Intelectual* (t.II, pp 130-164). Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos de la Universidad de los Andes.

Antequera Parilli, R (1998). *Derecho de Autor*. (2ª ed. T. I). Caracas: Editorial Venezolana.

Antequera Parilli, R. y Antequera, R. (2011). *Las Licencias Obligatorias Como Límites a Los Derechos de Propiedad Intelectual*. Revista Jurídica Online, 15-48. Disponible: http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=118, [Consulta: 2011, Octubre 21].

Aracama, E. (1990). *Secreto Empresariales*. [Documento en Línea]. Ponencia presentada en el simposio sobre Propiedad Intelectual, universidad e industria

en América Latina, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Disponible:
<http://www.fgr.cu/biblioteca%20juridica.../secretos/secreto.doc> [Consulta:
2009, Julio 03].

Arias, F. (1999). *El proyecto de Investigación Guía para su Elaboración*. (3^a ed.).
Caracas: Editorial Episteme.

Arteaga Sánchez, A. (1997). *Derecho Penal Venezolano*. (8^a ed.). Caracas:
McGrawHill.

Astudillo Gómez, F (2007). Aproximación al Estudio del Diseño Industrial:
Homenaje póstumo al Doctor Miguel Arteaga Bracho. *Revista de Estudios en
Propiedad Intelectual*, (10), 21-62

Bacigalupo, E. (1994). *Manual de Derecho Penal: Parte General: Exposición
referida a los Derechos vigentes en Argentina, Colombia, España, México y
Venezuela*. Santa fe de Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Bacigalupo, E. (1994). *Manual de Derecho Penal* (2^a ed.). Santa Fe de Bogotá:
Editorial Temis.

Barrios Yaselli, M. (2006). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y
Maestría y Tesis Doctorales*. (4^a ed.). Caracas: Fedupel.

Baylos Carroza, H. (1993). *Tratado De Derecho Industrial: Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual Derecho De La Competencia Económica*. (2^a ed.) Madrid:
Civitas.

Bianchi, P. (2002). Protección Penal de la Propiedad Industrial. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (4 y 5), 131-146.

Bianchi, P. (2000). La Protección Penal de los Bienes Jurídicos de la Propiedad Industrial en el Derecho Venezolano. Trabajo Especial de Grado no Publicado, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Benaventes Chorres, H. (2012). La Violación de Secretos de Empresa (Know How) Como Modalidad de Competencia Desleal en el Perú. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (15), 66-89.

Bianchi, P. (2000). La Protección Penal De Los Bienes Jurídicos De La Propiedad Industrial En El Derecho Venezolano. Trabajo especial de grado no publicado, Universidad De Los Andes, Mérida, Venezuela.

Bianchi, P. (2002). *Protección Penal de la Propiedad Industrial*. Revista Anual Propiedad Intelectual, 4 y5, 131-146.

Blanco Muñoz, A. (2012). *Chávez Me puso Presa Habla la Juez María Lourdes Afiuni*. Caracas: Talleres de la Imprenta Universitaria de la UCV.

Bolívar González, T. (s.f.). La Competencia Desleal. Caracas: Forum Editores.

Caldera, R. (1969). *Derecho del Trabajo*. Buenos Aires: Editorial Ateneo.

Carrillo, C. y Márquez, F. (1989). *Lecciones de Derecho Civil II*. Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos Universitarios

Calvo Baca, E. (2002). *Código de Comercio: Comentado y Concordado*. Caracas: Libra.

Chiossone, T. (1972). *Manual de Derecho Penal Venezolano*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Código Civil De Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Código de Comercio (1955). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 475 (Extraordinario), Diciembre 21, 1955.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, Marzo 24, 2000.

Código Penal Francés (1810).

Código Penal. (2005). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768 (Extraordinario), Abril 13, 2005.

Código Penal de Venezuela. (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768 (Extraordinaria), Abril 13, 2005. Disponible: <http://www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf>, [Consulta: 2010, Abril 1].

Convenio de Diversidad Biológica (1994). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.780, Septiembre 12, 1994.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.882 (Extraordinario), Marzo 30, 1995.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 3.311 (Extraordinario), Enero 10, 1984

Coronel Meythaler M., Mendieta, G y Meythaler Baquero, J. (2010). Competencia Desleal y Protección de los Datos de Prueba. En F. Triano (comp.), *Derechos Intelectuales Colección de ASIPI* (pp. 85-103). Buenos Aires:Astrea

Diccionario de la Real Academia Española (2001). (22ª ed.). Disponible: <http://www.rae.es/rae.html>, [Consulta: 2009, Octubre 13].

De Jesús González, M. y Méndez Andrade, R. (2005). *La Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Universidad de los Andes, Venezuela: Pautas para Establecer un Modelo de Gestión, Protección y Observancia*. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 15 (043), 252-275. Disponible: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=70504307> [Consulta 2012, Abril 8].

Díaz Velasco, M. (1987). Estudios Sobre Propiedad Industrial. Barcelona, España.

Fernández Sánchez, Mª T. (2000). *Protección Penal del Secreto de Empresa*. Madrid: Editorial Colex.

Fernández Carrasquilla, J. (1982). *Derecho Penal Fundamental: Introducción: Teoría del Delito*. Bogotá: Temis

Fernández, Y. (2012, Mayo 5). LOTTT da Trato Diferencial en Materia de Propiedad Intelectual. *El Universal*, Caracas, p. 1-7.

Fernández Sánchez, M. (2000). *Protección Penal del Secreto de Empresa*. Madrid: Colex.

Frías Caballero, J., Codino, D. y Codino, R. (1996). *Teoría del Delito*. Caracas: Livrosca

Fuentes Pinzón, F. (2006). *Manual de los Derechos Intelectuales*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Garay, J. (2001). *La Nueva Constitución*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, 24 de Marzo de 2000. Caracas.

Gómez Segade, J. (1974). *El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Protección*. Madrid: Editorial Tecnos.

González Escobar, C. (2005). *Una Propuesta de Armonización para la Protección Penal de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina*. Trabajo especial de grado no publicado, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Grisanti Aveledo, H. (2000). *Lecciones de Derecho Penal: Parte general*. (12ª ed.). Caracas: Vadell Hermanos.

Grisanti, H. y Grisanti A. (1997). *Manual de Derecho Penal parte especial*. (7ª ed.). Caracas: Vadell Hnos.

Iturraspe Oviedo, F. y Salazar Reyes-Zumeta, L. (2010). *La Propiedad Intelectual en las Relaciones Laborales*. Disponible: http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1174&aid=50778&eid=56&NombreSeccion=Notas%20de%20c%20E1tedra%20universitaria&Accion=VerArticulo, [Consulta: 2011, Marzo 16].

Jakobs, Günther. (1997). *Derecho Penal: Parte General Fundamentos y Teoría de la Imputación*. (Cuello Contreras, Joaquín y Serrano González de Murillo, José Luis, Trads.). [Strafrecht Allgemeiner teil: Die grundlagen und die zurechnungslehre]. (2ª ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. (Trabajo original publicado en 1991).

Kummerow, G. (1965). *Bienes y Derechos Reales: Derecho Civil II*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Ley de Universidades. (1970). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 1.429 (Extraordinaria), Septiembre 8, 1970.

Ley de Medicamentos (2000). Gaceta Oficial, 37.006. Agosto 3, 2000.

Ley de Competencia Desleal de España (1991), BOE numero 10, Enero

Ley de Propiedad Industrial. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 34.880. Enero 13, 1992.

Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (Decreto N° 8.938). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.076 (Extraordinario), Mayo 7, 2012.

Ley Orgánica del Trabajo. (1997). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.152 (Extraordinario), Junio 19, 1997.

Ley para Promover y Protege el Ejercicio de La Libre Competencia en Venezuela. (2.004). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 34.880, Enero 13, 1.992.

Ley Sobre el Derecho de Autor. (1993). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.638 (Extraordinario), Octubre 1, 1993.

Lipszyc, D. (1993). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Argentina: Zavalia.

López Rodríguez, C. (s.f.). Si considera que no existen diferencias o que ambas ramas pertenecen a un tronco común, exponga sus fundamentos. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.derechocomercial.edu.uy/RespComte66.htm>, [Consulta: 2012, Marzo 6].

Luciane De Carvalho, P. (2008). Acerca del Licenciamiento Obligatorio: Un Abordaje del Derecho Internacional y del Derecho Administrativo. Revista de Estudios en Propiedad Intelectual, (11), 50-86.

Martínez, L. (1993). *Derecho Penal Parte General: Teoría del Delito*. (t. 1). Asunción, Paraguay.

Martínez Miltos, L. (1993). Derecho Penal parte General: Teoría del Delito. Asunción, Paraguay.

Martínez Rincones, J. (1998). *Preterintención y Derecho Penal*. Caracas: Livrosca.

Martínez Rincones, J. Los Delitos en la Ley de Propiedad Industrial En: *Anuario Jurídico. Revista del Colegio de Abogados del estado Mérida*. Año IV. N° 4. Mérida, Venezuela. 1996, pp. 47-65.

Martínez Rincones, J. (2004). *La Observación de los Derechos de Propiedad Intelectual desde la perspectiva del Derecho Penal*. Congreso Internacional Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli (2004, Margarita). Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Margarita, Venezuela, Universidad de Margarita, 2004, pp. 682-705.

Martínez Rincones, J. (1996). Los Delitos en la Ley de Propiedad Industrial. *Anuario Jurídico Colegio de Abogados del Estado Mérida*, Año IV, N° 4, pp. 47-65.

Martínez Rincones, J. (2007). Sobre la Protección Penal del Diseño Industrial. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual.*, (10), 63-84.

Martínez Rincones, J. (2011). Delito de plagio y Dogmatica Penal. Análisis del Tipo Penal para la Reforma de la Ley Sobre el Derecho de Autor de Venezuela. *Revista de Estudios en Propiedad Intelectual*, (14), 174-187.

Martínez Rincones, J. (2005). *La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual desde la Perspectiva del Derecho Penal* En: Capitulo Criminológico. Revista de las Disciplinas del Control Social, 33 (3), 281-308

Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. España: Civitas.

Massaguer, J. (Julio 1998). *La Propiedad Industrial en el Umbral del Siglo XXI*. Simposio sobre la Propiedad Intelectual en el Umbral del Siglo XXI (pp. 1-25), Caracas. [Documento en línea]. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Disponible: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_CCS_98/OMPI_PI_CCS_98_2a_S.pdf. [Consulta: 2012, febrero 21].

Metke, R. (1994). *Procedimientos de Propiedad Industrial*. Bogotá: Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá.

Mitelman, C. (1999). *Cuestiones de Derecho Industrial*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

Mogollón, I., (2000). *Estudios Sobre la Legislación Procompetencia Venezolana*. Caracas: Ediciones Liber.

Morón Lerma, E. (2001). *La Tutela Penal del Secreto de Empresa Desde una Teoría General del Bien Jurídico*. Tesis doctoral publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Disponible: <http://www.tdx.cat/TDX-0405102-104031>, [Consulta: 2011, Febrero 10].

Normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos y Sistema de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos 5ª Revisión. Julio, 1998.

Núñez, J. (1955). *Enciclopedia Jurídica Omeba*. (t. II). Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, pp. 188-190.

ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible: <http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a27> [Consulta: 2011, Febrero 25].

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Cómo proteger los secretos comerciales de su PYME? ¿Qué es un secreto comercial?* Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.html, [Consulta: 2.010, Febrero 3].

Ortín, R. (2009). *Derecho de la Publicidad*. (Mimeo).

Ortiz-Alvarez, L. (2001). *Antitrust Competencia y Contencioso Administrativo*. Caracas: Editorial Sherwood.

Ossorio, M. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Buenos Aires: Eliasta.

Porter, M. (2006). Cambiar el Modo de Competir Internacionalmente. En M. Porter (comp.), *Estrategia y Ventaja Competitiva*. (Bengoechea, Borja y Orbeagoza, trads.). (pp. 38-81). España: Deusto.

Puig Peña, F. (1959). *Derecho Penal: Tomo I parte general*. (t.1). (5ª ed., Vol. I).
Barcelona, España: Ediciones Nauta.

Reglamento de la Ley del Trabajo (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.292 (Extraordinario), Enero 25,1999

Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia (1993). Gaceta Oficial, 4.529 (Extraordinario). Febrero 10, 1993

Reglamento N° 1 De la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 35.202, Mayo 3, 1993.

Reglamento N° 2 De la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. (2004). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, 35.963, Mayo 21, 1996.

Resolución N° SPPCLC/006-98, Ministerio de la producción y el comercio. (Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia). (27 de enero de 1998). Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/061998.pdf>, [Consulta 2012, Octubre 25]

Resolución N° SPPLC/0024-03, Ministerio de la Producción y el Comercio (Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia). (2003, Octubre 15). Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/242003.pdf>, [Consulta 2008, Julio 25].

Restatement (third) of Unfair Competition (1995). American Law Institute.

Riofrío Martínez Villalba, J. (2002). El Derecho de los Secretos. Disponible:
<http://www.iberio-aericano.org/images/banners/El%20derecho%20de%secretos.pdf>
[Consulta: 2012, Febrero 22].

Rivera, G. (2011). Análisis Jurídico de los Datos de Prueba de Medicamentos.
República Argentina: Euros Editores.

Rondón de Sanso, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial: Con Especial Referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena*. Caracas: Arte.

Roxin, C. (1997). *Derecho Penal Parte General: Fundamentos: La Estructura de la Teoría del Delito*. (Luzón, Diego, Díaz y García, Miguel, De Vicente, Javier, Trads.). [Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre]. Madrid, España: Editorial Civitas. (Trabajo original publicado en 1994).

Salazar, L. *Leyes hay*. Disponible: <http://www.producto.com.ve/166/leyes.html>,
[consulta: 2009, Septiembre 15].

Samán, E. (2012). Autores Inventores y Desarrolladores Tendrán los Derechos de sus Creaciones y no la Empresa. Disponible:
<http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/05/autores-programadores-e-inventores-y-no-el-patron-seran-los-duenos-de-sus-creaciones-dicta-la-lottt/>,
[Consulta 2012, Julio 03].

Salas Reyes-Zumeta, L. (2008). La gestión Universitaria de la Propiedad Intelectual. Ponencia presentada en la VI Jornadas de Investigación del Decanato de administración y Contaduría de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto. Disponible: <http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/art010104.pdf>, [Consulta 2012, Abril 8].

Sherwood, R. (1195). *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*(H. Spector, Trad.). Argentina: Editorial Heliasta.

Schmitz Vaccaro, C. (2009). Propiedad Intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses: *Revista Chilena De Derecho*, 36 (2). 343-367. Disponible: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000200006&script=sci_abstract, [Consulta 2012, Julio 15].

Segura García, M. (1995). *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Madrid: Civitas.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala político Administrativa. Expediente N° 2002-0580 del 30 de Octubre del 2007. Magistrado Ponente: Jaimes Guerrero, Yolanda. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html>, [Consulta Julio 25, 2008].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Expediente N° 00-2254 del 16 de Febrero del 2006. Magistrado Ponente: Cabera Romero, Jesús Eduardo. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/1814-160206-00-2254.html>, [Consulta: 2011, Abril 28].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente N° 2011-00299 del 1 Marzo del 2012. Magistrado Ponente: Pérez Velásquez, Isbelia. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marz/RC.000132-1312-1312-2012-11-299.html> [Consulta: 2013, Octubre 25].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Expediente N° 2002-0580 del 30 de Octubre del 2007. Magistrado Ponente: Jaimes Guerrero, Yolanda. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html> [Consulta Julio 25, 2008].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Expediente N° 2002-0784 del 19 de Noviembre del 2002. Magistrado Ponente: Mostafá Paolini, Hadel. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/noviembre/01349-201102-02-0784.html> [Consulta Abril 28, 2012]

Ulloa Esteves, R. (2009). *Derecho Administrativo*. Caracas: Editorial Arte Profesional.

Urquiza Olaechea, J. (1998). *El Bien Jurídico*. [Documento en línea]. Disponible: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/el_bi_jur.htm [Consulta: 2011 octubre 14].

Vibes, F. (2009). *Derechos de Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

Varela Pezzano, E. (2010). *Sobre Esclavos, Guildas y los orígenes del Secreto Comercial*. (121), 217-232. Disponible: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/121/cnt/cnt9.pdf>. [Consulta: 2013, Febrero 15].

Wikipedia. Disponible: <http://es.wikipedia.org/wiki/Oncorat%C3%B3n>
[Septiembre 9, 2013].

Zamora Jiménez, A. (2008). Bien Jurídico y Consentimiento en Derecho Penal. Letras jurídicas, N° 6, pp. 1-18. Disponible: <http://es.scribd.com/doc/116197656/ZAMORA-JIMENEZ-Arturo-Bien-Juridico-y-Consentimiento-en-Der-Penal>, [Consulta: 2011, Octubre 14].

www.bdigital.ula.ve