

NATALIA TOBÓN FRANCO

SECRETOS EMPRESARIALES

CONCEPTO Y PROTECCIÓN




IBANEZ



ASOCIACIÓN
CAVELIER
DEL DERECHO

SECRETOS EMPRESARIALES

NATALIA TOBÓN FRANCO

SECRETOS EMPRESARIALES

CONCEPTO Y PROTECCIÓN



Tobón Franco, Natalia

Secretos empresariales : concepto y protección / Natalia

Tobón Franco. -- Bogotá : Grupo Editorial Ibáñez, 2017.

248 páginas ; 15 x 23 cm.

ISBN 978-958-749-802-8

1. Secretos industriales 2. Confidencialidad de los negocios
3. Derecho industrial I. Tít.

346.048 cd 21 ed.

A1580212

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

© NATALIA TOBÓN FRANCO

© GRUPO EDITORIAL IBÁÑEZ

Editorial: Calle 18 Sur No. 29 C-92

Teléfonos: 2026452 - 2030898

Imprenta: Carrera 69 Bis N° 36-20 Sur

Teléfonos: 2300731-2386035

Librería: Calle 12 B No. 7-12. L. 1

Tels: 2847524 - 2835194

Bogotá, D.C. - Colombia

www.grupoeditorialibanez.com

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

Ley 23 de 1982

ISBN: 978-958-749-802-8

Diagramación electrónica: Alejandra Ibáñez N.

Diseño de portada: Vanessa Peña

A la Asociación Cavelier del Derecho, por creer en mí, siempre.

*“Las tres cosas más difíciles que hay en la vida son guardar
un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo”.*

Benjamín Franklin

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	19
I. PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL.....	21
1. PROPIEDAD INTELECTUAL (PI).....	21
2. NO TODOS LOS ACTIVOS INTANGIBLES ESTÁN CUBIERTOS POR LAS NORMAS APLICABLES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	23
3. EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES RELATIVO.....	27
4. RAZÓN DE SER DE LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	29
5. ESTADÍSTICAS DE LITIGIOS SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES..	30
II. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL Y A LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN ESPECIAL	33
1. BREVE HISTORIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	33
2. BREVE HISTORIA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES	38
III. LOS SECRETOS EMPRESARIALES	41
1. ¿QUÉ PROTEGEN LOS SECRETOS EMPRESARIALES?	42
2. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE UN SECRETO EMPRESARIAL.....	50
2.1. DEBEN SER SECRETOS	50
2.2. QUE LA INFORMACIÓN TENGA UN VALOR COMERCIAL POR SER SECRETA	52

2.3. QUE LA PERSONA QUE LEGÍTIMAMENTE LA CONTROLA HAYA ADOPTADO MEDIDAS RAZONABLES PARA MANTENERLA EN SECRETO	53
IV. LEGISLACIÓN SOBRE SECRETO EMPRESARIAL	59
1. ADPIC.....	59
2. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA	61
3. ÁMBITO NACIONAL	70
V. LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.....	71
VI. LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y LAS PATENTES	77
VII. ¿PATENTO O PROTEJO MEDIANTE SECRETO COMERCIAL?.....	81
VIII. CASOS ESPECIALES.....	85
1. EL <i>KNOW HOW</i>	85
1.1. QUE SEA SECRETO.....	86
1.2. SUSTANCIAL	86
1.3. REFERIDO A UNA HABILIDAD TÉCNICA	87
2. LA EXPERIENCIA	88
3. EL <i>GOOD WILL</i>	95
4. LISTAS DE CLIENTES, DE PROVEEDORES Y DE PRECIOS	101
5. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.....	105

6.	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR VÍA DE CONTRATO O ACUERDO DE VOLUNTADES	108
7.	DATOS DE PRUEBA Y OTROS DATOS NO DIVULGADOS.....	113

IX. LOS SECRETOS EMPRESARIALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

119

1.	REGLA GENERAL	119
2.	¿QUÉ DOCUMENTOS SE CONSIDERAN PÚBLICOS PARA EFECTOS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN?	121
3.	NIVELES DE RESERVA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS	122
4.	EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS	123
5.	SECRETOS EMPRESARIALES DE CIERTAS ENTIDADES PÚBLICAS..	125
6.	OBRA CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS REALIZADAS POR FUNCIONARIO PÚBLICO NO TIENEN LA NATURALEZA DE DOCUMENTO PÚBLICO	126

X. SECRETOS EMPRESARIALES Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

131

XI. HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

137

1.	CONOZCA LA INFORMACIÓN QUE GENERA SU EMPRESA	137
2.	IDENTIFIQUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PROTEGIDA COMO SECRETO	138
3.	DESARROLLE UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS	139
4.	TRASMITA A SUS EMPLEADOS LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS Y VIGILE SU CUMPLIMIENTO.....	139

4.1.	AL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL	140
4.1.1.	ENTREGA DE LA POLÍTICA.....	140
4.1.2.	REDACCIÓN CUIDADOSA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO	140
4.2.	DURANTE LA RELACIÓN LABORAL	140
4.3.	AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL	141
5.	RESTRINJA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A LOS SECRETOS DE LA EMPRESA	142
6.	IDENTIFIQUE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS SECRETOS COMERCIALES DE SU EMPRESA.....	143
7.	AÍSLE FÍSICAMENTE LOS SECRETOS DE LA EMPRESA	143
8.	MANTENGA EN SECRETO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS COMPUTADORES	143
9.	RESTRINJA EL ACCESO DEL PÚBLICO A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA	145
10.	EL USO DE CLÁUSULAS O ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD .	146
11.	TENGA CUIDADO CON LOS CLIENTES O TERCEROS “CREATIVOS” QUE ENVÍAN SUGERENCIAS Y COMUNICACIONES NO SOLICITADAS	148
12.	CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE INFORMAR ANUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL	149
13.	HAGA REGULARMENTE AUDITORÍAS DE SUS SECRETOS COMERCIALES	150
13.1.	ELABORAR UN INVENTARIO	150
13.2.	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN.....	151
13.3.	CLASIFICAR LA INFORMACIÓN.....	151
13.4.	VALORAR LOS SECRETOS COMERCIALES DE UNA EMPRESA ..	151

14. TOME PRECAUCIONES AUN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL ..	153
15. RECUERDE: TODO DEPENDE	153

XII. SANCIONES POR REVELAR LOS SECRETOS..... 155

1. COMPETENCIA DESLEAL	155
1.1. GENERALIDADES	155
1.2. REQUISITOS.....	158
1.2.1. <i>UNA CONDUCTA QUE SEA DESLEAL</i>	158
1.2.2. <i>QUE LA CONDUCTA HAYA SIDO REALIZADA EN EL MERCADO</i>	159
1.2.3. <i>QUE LA CONDUCTA HAYA SIDO REALIZADA POR CUALQUIER PERSONA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CALIDAD DE COMERCIANTE</i>	159
1.2.4. <i>QUE LA CONDUCTA TENGA UNA FINALIDAD CONCURRENCIAL</i>	159
1.2.5. <i>QUE LA CONDUCTA PRODUZCA O ESTÉ LLAMADA A PRODUCIR EFECTOS EN EL MERCADO COLOMBIANO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE HAYA SIDO DESARROLLADA</i>	160
1.3. ACTOS QUE PUEDEN SER CALIFICADOS COMO DE COMPETENCIA DESLEAL	160
1.3.1. <i>DESVIACIÓN DE CLIENTELA</i>	160
1.3.2. <i>ACTOS DE CONFUSIÓN, ENGAÑO, DESCRÉDITO, IMITACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA</i>	162
1.3.3. <i>ACTOS DE DESORGANIZACIÓN</i>	164
1.3.4. <i>VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES</i>	165
1.3.5. <i>LA DOCTRINA DE LA REVELACIÓN INEVITABLE</i> ...	169

1.3.6.	<i>ACTOS DE VIOLACIÓN DE NORMAS</i>	171
1.3.7.	<i>PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD</i>	171
1.3.8.	<i>PACTOS DE NO COMPETENCIA POS CONTRACTUAL EN CONTRATOS DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO</i>	174
1.3.9.	<i>OBLIGACIONES POS CONTRACTUALES O POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO</i>	176
2.	ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL	177
3.	COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	177
3.1.	MEDIDAS CAUTELARES	178
3.2.	EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL	179
4.	SANCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL	179
5.	LA DENUNCIA PENAL	180
5.1.	VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL	181
5.2.	UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA..	182
6.	LA EXIGENCIA CIVIL DE LOS PERJUICIOS QUE SE HAYAN ACORDADO DE MANERA ANTICIPADA	183
7.	ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA	183
8.	LA TESIS DEL ESCUDO Y LA ESPADA	185

XIII. LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.	¿QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO?	187
2.	PRECAUCIONES ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO DE TRABAJO	189

2.1.	CLÁUSULA SOBRE TRANSFERENCIA DE INVENCIONES E INFORMACIÓN	189
2.2.	CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD.....	191
2.3.	PACTO DE NO COMPETENCIA POS CONTRACTUAL.....	194
2.4.	EXTRACCIÓN, USO Y ENVÍO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE UN EMPLEADO	196
2.5.	CLÁUSULA DE TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR	199
3.	PRECAUCIONES DURANTE LA RELACIÓN LABORAL	202
3.1.	CHARLAS INFORMATIVAS PERIÓDICAS	202
3.2.	VIGILAR CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES.....	202
3.3.	LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEBEN EJECUTARSE DE BUENA FE.....	202
4.	PRECAUCIONES AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL.....	202

XIV.	LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, LICENCIA Y FRANQUICIA.....	205
1.	LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA.....	205
2.	CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	207
2.1.	EL CONTRATO DE LICENCIA	208
2.2.	EL CONTRATO DE FRANQUICIA	216
2.3.	LOS CONTRATOS SOBRE <i>SOFTWARE</i>	218
3.	PAUTAS GENERALES PARA LA NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	220

XV. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS.....	223
1. REGLAS GENERALES	223
2. REGLAS ESPECÍFICAS	224
3. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO	226
4. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO	227
5. NULIDAD.....	229
6. LA INEFICACIA	233
7. NULIDAD PARCIAL	234
8. INOPONIBILIDAD	234
9. CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES ...	236
10. IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA.....	236
BIBLIOGRAFÍA.....	241
DATOS DE LA AUTORA.....	245

INTRODUCCIÓN

“Las patentes son solo la punta del iceberg en un mar de secretos empresariales”

Con esta simple frase comenzaba la clase de Administración de la Propiedad Intelectual el profesor Karl JORDA (1929-2016) en *Franklin Pierce Law Center*—hoy Universidad de New Hampshire—, pero a mí me tomó años comprender realmente su significado.

Todo aquel dato, información o conocimiento de naturaleza industrial o comercial, que sea secreto, que tenga valor por ser secreto y sobre el cual su titular haya adoptado medidas razonables para que se mantenga oculto, está cubierto por el secreto empresarial. Hasta allí resulta sencillo, ¿cierto? Todo se complica cuando ahondamos en esa definición: ¿Cuántas personas pueden conocer tal información antes de que pierda el carácter de “secreta”? ¿cómo se determina si una medida de conservación es razonable?, ¿cómo se valora económicamente un secreto? Y, si un empleado se pasa a trabajar con la competencia, ¿se puede decir que de manera inevitable va a revelar todo lo que aprendió en su trabajo anterior?, si tengo una invención, ¿es mejor patentarla o protegerla como secreto empresarial?

Esta obra pretende responder esos y otros interrogantes de manera práctica. En ella encontrará una descripción de los elementos que componen los secretos empresariales, las estrategias más conocidas para impedir su divulgación y las sanciones aplicables en Colombia en caso de revelación indebida.

I

PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL

1. PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)

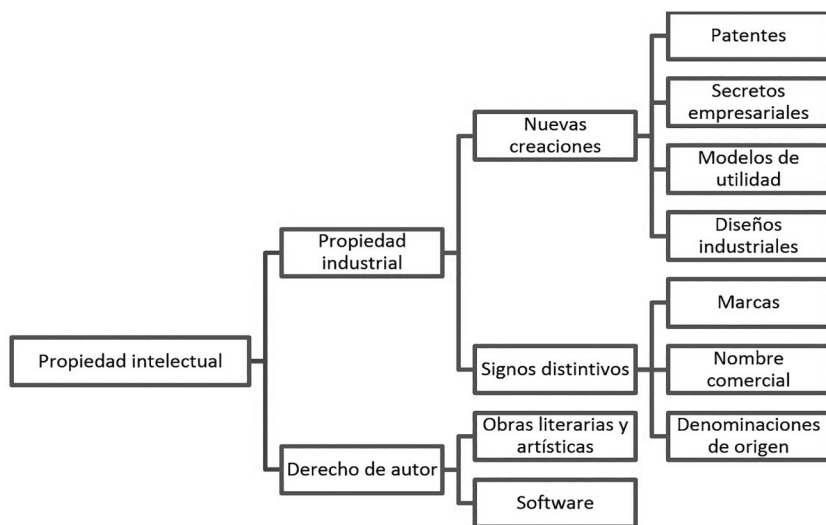
El poder de usar, gozar y disponer de un bien es lo que se denomina derecho de propiedad. Si ese poder se ejerce sobre un bien corporal, hablamos del derecho de propiedad común, pero, si ese poder se ejerce sobre un bien incorporeal o intangible como sería una creación artística o una innovación científica, se trata de un derecho de propiedad intelectual.

Los derechos de propiedad sobre bienes incorporeales (propiedad intelectual) generalmente se dividen en dos categorías: los derechos de autor que recaen sobre obras literarias, artísticas y el *software*, y el derecho de la propiedad industrial, que cubre los signos distintivos y las nuevas creaciones.

Son signos distintivos las marcas, los nombres comerciales, las enseñas, las denominaciones de origen y el lema comercial. Se les denomina “signos distintivos” porque su función es identificar un producto, un establecimiento o un servicio, de otro similar de la competencia.

Las patentes, los secretos empresariales, los diseños industriales, los trazados de circuitos integrados y los derechos de los obtentores vegetales hacen parte de las “nuevas creaciones”.

Veamos el siguiente cuadro:



Elaboración propia

Ahora bien, nótese que el Tribunal Andino de Justicia, en adelante TAJ, explica que el derecho de propiedad que existe sobre los secretos empresariales, más que permitir el uso, usufructo y disposición de ellos, lo que hace es facultar a su titular para excluir a otros de su disfrute:

[El derecho de propiedad sobre los secretos empresariales] no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. La prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado¹.

¹ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 49-IP-2009 y Proceso 262-IP-2013. La reciente Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo sobre secretos empresariales “enfátiza que no pretende generar un derecho de exclusiva ejercitable *erga omnes*,

La doctrina señala lo mismo, con otras palabras:

A nuestro juicio, y sin negar que cierta información desarrollada y específica pueda ser considerada como propiedad intelectual, no existe un derecho de exclusiva sobre los secretos sino únicamente una protección contra la adquisición, divulgación o explotación de los mismos por medios contrarios a los usos comerciales honestos².

2. NO TODOS LOS ACTIVOS INTANGIBLES ESTÁN CUBIERTOS POR LAS NORMAS APLICABLES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los activos son recursos controlados por las empresas como resultado de eventos pasados (por ejemplo auto-creación o compra) y gracias a los cuales se esperan beneficios económicos futuros (entradas de efectivo o de otros activos y ahorros).

Existen activos tangibles, que son aquellos que tienen sustancia física como los inmuebles y la maquinaria y activos intangibles, que son aquellos que carecen de sustancia física o mejor, que no se pueden tocar, como los siguientes³:

- Activos relacionados con contratos de licencia, franquicia y otros similares.
- Activos relacionados con listados de clientes o proveedores contenidos en bases de datos especializadas.
- Activos relacionados con la tecnología, como serían los títulos de patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los secretos empresariales.
- Activos relacionados con obras artísticas que se encuentran protegidos por el derecho de autor.

pero sí establecer una regulación de mínimos en el orden civil atribuyendo al poseedor legítimo un *ius prohibendi* que alcanza a los actos de adquisición, obtención y revelación ilícitas de secretos empresariales (...). [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <<http://www.gomezacebo-pombo>>

² RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M. “Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras: Reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales”. Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en: <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13773/14397>>

³ TORRES NAVARRO, Rafael. *Lecciones de derecho marcario*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010. p. 147-158.

- Activos relacionados con el mercadeo, como serían las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, *good will*.

Como se observa, no todos los activos intangibles están regulados por las normas atinentes a la propiedad intelectual (PI). Hay activos intangibles, como por ejemplo el *good will*, los contratos de licencia y de franquicia, que no están sujetos a las reglas de PI, sino al derecho privado en general, específicamente a las reglas del Código Civil y el Código de Comercio.

El siguiente cuadro nos muestra una aproximación a ambas figuras:

Intangibles	Propiedad intelectual
Los activos intangibles son aquellos bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que, ya sea que se compren –sean adquiridos– o se desarrollen en el curso normal de los negocios –sean formados–, son valiosos porque contribuyen al aumento de los ingresos económicos de un ente comercial ⁴ . Están regulados por el derecho privado colombiano, en especial por el derecho comercial.	Es la propiedad que recae sobre algunos activos intangibles, como las marcas, las patentes, los secretos empresariales y el derecho de autor. Por su importancia están sujetos a una regulación especial que incluye normas supranacionales como el ADPIC (Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), la Decisión 486 de 2000 (aplicable en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), la Constitución Política de Colombia (artículo 61) y otras normas especiales.

Elaboración propia

De hecho, se puede decir que no todos los activos intangibles tienen el mismo grado de “intangibilidad” pues mientras las patentes son intangibles casi tangibles, los secretos empresariales pertenecen a la categoría más intangible de todas. Veamos el siguiente cuadro⁵:

⁴ Las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC 38–, adoptadas en Colombia por Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2784 de 2012, prescriben el tratamiento contable para los activos intangibles, entendiendo por éstos aquellos activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física. Se trata de una norma compleja, que entre otras, prohíbe que se reconozcan como activos intangibles las marcas, las listas de clientes y otras partidas similares que se hayan generado internamente. NIC 38.63.

⁵ Tomado de España, Oficina de patentes y marcas. “Gestión y Valoración de la cartera de Propiedad Intelectual”. CARMELITANO, Scout. *Pricewaterhousecoopers. Valuations & Strategy*. [Consultado el 3 de febrero de 2008]. Disponible en: <www.oepm.es>.

Diferencias entre activos tangibles e intangibles
Capital intelectual

Patentes	Marcas registradas	Derechos de autor	Fórmulas magistrales	Know how	Conocimiento tácito que aporta valor
	Derechos de publicación	Bases de datos	Información confidencial	Conocimiento de clientes	Capital humano
	Logos y diseños	Diseños industriales	Tecnología	Investigaciones no patentables	
		Software			



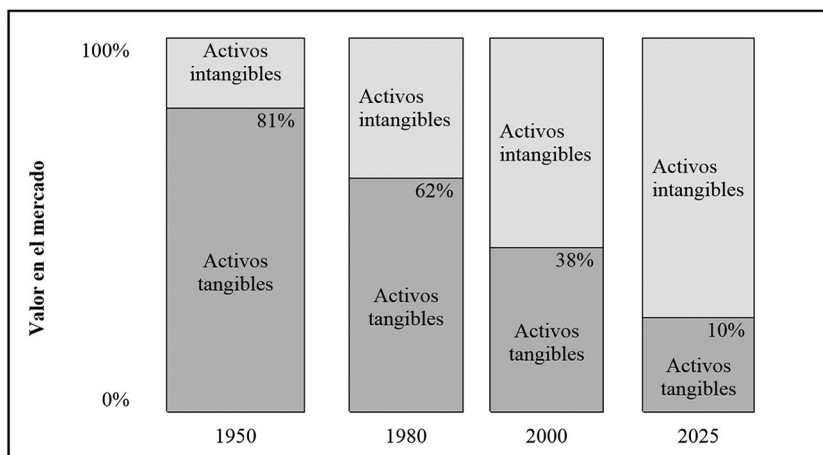
Independientemente de que los intangibles sean más o menos “tangibles”, lo cierto es que los activos intangibles cada vez tienen más importancia económica para las empresas⁶.

(El patrimonio de una empresa) puede encontrarse constituido no solo por activos tangibles (maquinaria, insumos, dinero, etc.), sino también por activos intangibles (marcas, patentes, *know how*, *good will*, etc.) ambos con un valor de mercado determinado o determinable. Inclusive los activos intangibles, en muchos casos, tienen un valor económico superior al valor de los activos tangibles, pudiendo determinar que las empresas decidan tomar el control de otras empresas para hacerse de la titularidad de estos activos⁷.

⁶ Así lo explican las autoridades colombianas: “Llama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles más importantes de una compañía (...)”. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 01/06 y Sentencia 12/11.

⁷ Perú, OSCE (Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado). Opinión n° 010-2013/ Vega Engenharia Ambiental S.A. Sucursal del Perú, sobre reorganización societaria, transmisión de experiencia y cesión de posición contractual. [Consultado el 3 de mayo de 2017]. Disponible en: <<http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/010-13%20-%20PRE%20-%20VEGA%20ENGENHARIA%20AMBIENTAL%20S.A.%20-Transmision%20de%20Experiencia%20VEGA%20ENGENHARIA.doc>>

De cualquier forma los activos intangibles, cada vez tienen más importancia económica para las empresas y ello se observa en el siguiente cuadro⁸:



En Colombia, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC 38– exigen, para que un activo pueda ser considerado un intangible, que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que sea identificable, es decir, que pueda separado, vendido, transferido, licenciado, alquilado, o intercambiado, ya sea individualmente o como parte de un paquete.
- Que otorgue control para poder obtener beneficios a partir de él.
- Que genere beneficios económicos futuros.

Las empresas solo pueden reconocer un activo intangible, ya sea comprado o auto-creado, sí y solamente sí [NIC 38.21], su costo puede ser medido confiablemente. Si un elemento intangible no satisface esta definición, la NIC 38 exige que el desembolso por este elemento sea reconocido como un gasto [NIC 38.68].

⁸ Tomado de: TORRES NAVARRO. *Op. cit.* p. 149.

A pesar de que existen reglas para calcular su valor, en Colombia, como en muchos países⁹, el método de valoración de empresas más recurrido, por su facilidad, rapidez y economía, sigue siendo el de valoración en libros, que omite el valor de los intangibles¹⁰.

3. EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES RELATIVO

En Colombia el derecho de propiedad sobre bienes corporales (tangibles) o incorporeales (intangibles) no es absoluto sino relativo. Así lo dispuso la Corte Constitucional al analizar el artículo 669 del Código Civil de 1886, cuyo texto original disponía:

El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella *arbitrariamente*, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

La parte que aparece en cursiva, es decir, la palabra *arbitrariamente* fue declarada inexecutable –contraria a la Constitución– “pues todo derecho tiene que armonizarse con los demás que con él coexisten”¹¹.

Con anterioridad a este pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia ya se había referido a los límites del derecho de propiedad así:

El sentido netamente individual de la propiedad, heredado del derecho romano, que la concibió como concentración de poderes o atribuciones del dueño sobre sus bienes en cuya virtud éstos quedan sometidos directa y totalmente a su señorío con el fin de

⁹ En Estados Unidos hay quienes consideran que la falta de un sistema contable que calcule el valor de los intangibles, especialmente los secretos empresariales, genera serias distorsiones en la economía. “*The difference between book value and market capitalization is the value of the company’s intangible assets—primarily trade secret assets. (...) Yet there are no accounting systems in place for these assets. Unquestionably, wide fluctuations in a company’s market capitalization can occur literally overnight upon the loss of trade secret assets, and shareholders need to be advised of material changes in the valuation of trade secret assets*”. HALLIGAN, Mark. *Protecting U.S. Trade Secret Assets in the 21st Century. Landslide. A publication of the ABA Section of Intellectual Property Law*. Sep-Oct. 2013. Vol. 6 No. 1. [Consultado el 13 de junio de 2017]. Disponible en: <https://www.americanbar.org/publications/landslide/2013-14/september-october-2013/protecting_us_trade_secret_assets_the_21st_century.html>.

¹⁰ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Circular Externa N° 07/01.

¹¹ Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-595, agosto 18/99.

satisfacer únicamente sus egoístas intereses, ha venido cediendo el paso a una concepción marcadamente solidarista o funcionalista que, sin desconocerle al titular la facultad de utilizar, usufructuar y disponer libremente de los bienes en su provecho, le impone el deber de enrumbar el ejercicio de ese derecho por los cauces del bien común para que las ventajas que de él fluyan, se extiendan a la comunidad, en cuya representación actúa el propietario en función social¹².

Estas limitaciones también se extienden a la propiedad intelectual, pues la Corte Constitucional sentenció expresamente que ésta, como cualquier derecho de propiedad, está sujeta “a las restricciones y obligaciones que implican la función social, aplicable a todas las formas y expresiones del dominio (art. 58 *ejusdem*), y la prevalencia del interés general (Constitución Política, art. 1º)”¹³.

La temporalidad de la protección contemplada en el artículo 61 de la Constitución, norma según la cual “[E]l Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” es tal vez la demostración más clara de una limitación, pues con posterioridad al vencimiento de una patente o un derecho patrimonial de autor, por ejemplo, la invención y la obra pasan a enriquecer el dominio público, donde cualquier persona puede usarlas sin pagar contraprestación¹⁴.

Existen otras situaciones que permiten pensar que existen más limitaciones a la propiedad intelectual en nuestro país: la exigencia de conceder licencias obligatorias sobre patentes, si no se han explotado al cabo de un tiempo (Decisión 486 de 2000 artículo 61); la posibilidad de solicitar la cancelación de marcas que no hayan sido usadas en los tres (3) años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación (Decisión 486 de 2000 artículo 165), y las limitaciones al derecho de autor conocidas como uso justo o *fair use* (como el derecho de cita y el derecho de reproducción de apartes de una obra para la ilustración y enseñanza, por ejemplo).

¹² Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia, agosto 11/88.

¹³ Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-381, septiembre 14/93.

¹⁴ Cuando el contenido de un secreto empresarial es revelado pasa a enriquecer el dominio público. “El carácter público de un conocimiento impide que nazca el secreto industrial; y si este ya había nacido, por lo general lo hace desaparecer sin remedio”. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *El secreto industrial (know how): concepto y protección*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974. p. 188.

4. RAZÓN DE SER DE LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Generalmente, se aducen tres principios para justificar la existencia de las distintas figuras de la propiedad intelectual: el principio de la recompensa, el de la recuperación y el del conocimiento público difundido o de beneficio general.

El primero, es decir, el principio de la recompensa, sostiene que se debe incentivar económicamente a un inventor o artista por el tiempo y esfuerzo que invierte en el trabajo que realiza. Aunque se trata de una explicación lógica, algunos estudios demuestran que en la vida real, la mayoría de los inventores y artistas no crea pensando en una recompensa económica sino en desatar su creatividad. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo una encuesta entre 710 científicos que demostró que los inventores tienen todo tipo de motivaciones para crear, siendo las más importantes la curiosidad, el deseo de resolver un problema y la pasión por algo que les gusta. Veamos¹⁵:

Cantidad de científicos	Motivo para inventar
193	Amor a la investigación
189	Deseo de inventar y resolver un problema
167	Beneficio financiero
118	Necesidad
73	Deseo de lograr un resultado
59	Parte del trabajo
27	Prestigio
22	Ayuda al prójimo
6	Pereza
33	Sin respuesta

Elaboración propia

¹⁵ SAVITSKY, Thomas. *Eastman Chemical Company*. October 1990. Tomado de los materiales de clase del profesor Karl JORDA para el curso de "Intellectual Property Management" en: Franklin Pierce Law Center, 2004.

El segundo, el principio de la recuperación, busca que el inventor recupere lo que invirtió en el desarrollo del invento y se sienta motivado para iniciar nuevas indagaciones. Sin embargo, en este punto se presentan varios interrogantes: ¿cómo valorar las inversiones en investigación y desarrollo?, ¿se debe recuperar la inversión en promoción y publicidad?, ¿y si las invenciones las hacen universidades o entidades públicas con fondos públicos?

El tercer principio, el del conocimiento público difundido, es tal vez el más importante de los tres porque le hace contrapeso a los dos anteriores. Con él se persigue que, después de recompensar al creador durante un tiempo otorgándole la facultad de excluir a otros de la explotación de su creación, ésta pase al dominio público para que la sociedad en general se beneficie. Este principio se origina en el siguiente razonamiento: nada nace por generación espontánea. Todas las creaciones del espíritu son fruto del esfuerzo de un ser humano que obtiene la inspiración en el marco de una sociedad específica que le da la materia prima:

Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés privado y el interés público¹⁶.

5. ESTADÍSTICAS DE LITIGIOS SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES

La importancia económica de los secretos empresariales se observa en las cifras que las compañías eventualmente ganan o pierden en los litigios relacionados con ellos. En Colombia no existen estadísticas consolidadas sobre el tema, pero en los Estados Unidos se han hecho estudios comparativos de las sumas recibidas por quienes han demandado judicialmente la protección de su propiedad

¹⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-334, agosto 12/93.

intelectual, y los resultados son bastante reveladores: los litigios sobre secretos empresariales han crecido casi un 600% entre 1988 y 2017¹⁷ y, entre los años 2002 y 2012, las dos indemnizaciones más altas en procesos relacionados con la propiedad intelectual se dieron por violación de secretos empresariales o *trade secrets*, como se conocen en inglés¹⁸:

Rank	Award / Settlement	Parties	Date	IP	Source
1	\$2.3B	Pacesetter v. Nervicon	Jun-11	Trade Secret	Law 360
2	\$920.0M	DuPont v. Kolon Industries	Sep-11	Trade Secret	Law 360
3	\$626.2M	EchoStar Satellite v. Global Technologies	Nov-10	Copyright	Law 360
4	\$610.0M	Yahoo v. XYZ Companies	Dec-11	Trademark	Law 360
5	\$525.0M	Seagate Technology v. Western Digital	Nov-11	Trade Secret	Law 360
6	\$495.7M	Cadence Design Systems v. Avant	Nov-02	Trade Secret	Wall Street Jnl
7	\$465.0M	Lexar Media Inc. v. Toshiba Corp.	Mar-05	Trade Secret	Law 360
8	\$310.0M	MGA Entertainment v. Mattel	Aug-11	Trade Secret	Law 360
9	\$306.0M	Oracle v. SAP	Aug-12	Copyright	ip-holdings.com
10	\$304.6M	Adidas America v. Payless Shoesource	May-08	Trademark	Law 360
11	\$300.0M	Farouk Systems v. Eyou International	Oct-10	Trademark	Law 360
12	\$290.2M	Taiwan Semiconductor Manufacturing v. SMIC	Nov-09	Trade Secret	China Daily
13	\$273.0M	The National Football League v. Sunmelt	Jul-13	Trademark	Law 360
14	\$240.0M	All Pro Sports Camps v. Walt Disney	Aug-00	Trade Secret	National Law Jnl
15	\$214.0M	EchoStar Satellite v. Viewtech	Apr-11	Copyright	Law 360
16	\$192.0M	Mannsfeld v. Ineos Phenol	Jan-09	Trade Secret	Law 360
17	\$180.0M	Burberry PLC et al. v. John Doe 1 et al	May-12	Trademark	Law 360
18	\$173.0M	Philip Morris v. Otamedia	Mar-05	Trademark	Law 360
19	\$164.0M	Tony Burch v. Yong Sheng International	Jun-11	Trademark	Law 360
20	\$140.7M	DSC Communications v. Next Level Comm.	Nov-97	Trade Secret	Reuters
21	\$136.2M	Atlantic Recording v. Media Group	Oct-03	Copyright	National Law Jnl
22	\$134.0M	USA Power LLC v Pacific Corp.	May-02	Trade Secret	blogs.ornick.com
23	\$121.7M	EchoStar Satellite v. Panarex	Nov-10	Copyright	Law 360
24	\$118.3M	Bancorp Services v. Hartford Life	Mar-02	Trade Secret	National Law Jnl
25	\$117.0M	Qwest Communications v. OneQwest	Dec-02	Trademark	Recorder

\$0.0B \$0.5B \$1.0B \$1.5B \$2.0B \$2.5B

¹⁷ United States, Office of the National Counterintelligence Executive. *Annual Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage*, 2002 vii (2003). [Consultado el 17 de mayo de 2017]. Disponible en < <http://www.fas.org/irp/ops/ci/docs/2002.pdf>>.

¹⁸ FTI Global Consulting: *Intellectual Property Statistics: 2013*, p. 20. [Consultado el 17 de mayo de 2017]. Disponible en <http://www.fticonsulting.com/~media/Files/us-files/insights/capabilities/2013-intellectual-property-statistics.pdf>.

Los secretos empresariales que son objeto de más procesos judiciales en Estados Unidos son¹⁹:

Tipo de secreto	Casos entre 1950 - 2007	Casos 2007 - 2008
Formulas o recetas de alimentos, medicinas o cosméticos	4%	9%
Información técnica y <i>know how</i>	46%	35%
<i>Software</i>	11%	10%
Información sobre clientes	32%	31%
Información comercial interna	31%	35%
Información comercial externa	2%	1%
Secretos empresariales combinados ²⁰	2%	1%
Secretos empresariales negativos ²¹	1%	

¹⁹ ALMELING, David S.; DARIN, Snyder; SAPOZNIKOW, Michael. et al. *A statistical analysis of trade secret litigation in federal courts*. Gonzaga Law Review Vol. 45 Iss. 2 (2010). [Consultado el 17 de mayo de 2017]. Disponible en <http://works.bepress.com/david_almeling/1/>

²⁰ Ibíd. Se denominan secretos empresariales combinados aquellos que cubren un conjunto de elementos que por sí solos están en el dominio público, pero que una vez fusionados se pueden proteger, siempre que el resultado sea secreto, tenga valor por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables para impedir su divulgación.

²¹ Ibíd. Los secretos empresariales negativos aluden a la información y al conocimiento de lo que “no hay que hacer”, como sucede, por ejemplo, con los experimentos fallidos. La jurisprudencia estadounidense estima que, a veces, estos secretos son más importantes que los secretos empresariales positivos. “In other words, knowing ‘what doesn’t work’ is often as valuable or even more valuable than knowing ‘what does work’”. Estados Unidos de América, Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 931 F. Supp. 1280, 1299 (E.D.N.C. 1996).

II

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GENERAL Y A LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN ESPECIAL

1. BREVE HISTORIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las normas sobre propiedad industrial surgieron como respuesta a la necesidad que tenían los inventores de evitar que les copiaran sus invenciones. De hecho, para muchos historiadores, la situación fáctica que hizo necesaria la creación de una legislación especial sobre el tema fue la Exposición Internacional de Invenciones de Viena de 1873, pues muchos científicos se negaron a asistir y a exponer sus descubrimientos, por miedo a que les robaran sus creaciones.

Para ese entonces ya existían dos tendencias en el mundo sobre la protección a las invenciones: una, denominada “movimiento antipatentes” que consideraba que no debería otorgarse protección alguna a las invenciones pues se debería privilegiar el bienestar general de la humanidad sobre el particular del inventor, y dos, otra que procuraba el otorgamiento de un monopolio de explotación temporal bajo la forma de patentes a quienes habían invertido en sus obras creatividad, tiempo y dinero, como un incentivo para que crearan más. En términos geopolíticos, Alemania y Austria eran partidarias de la primera, mientras que los Estados Unidos de la segunda.

Este tire y afloje entre estas posiciones terminó en 1883 a favor de los estadounidenses, cuando varios países firmaron el primer tratado internacional para proteger la propiedad industrial, conocido como el “Convenio de París”, que Colombia apenas suscribió a finales del siglo pasado¹, y que sigue siendo la columna vertebral de la materia.

¹ El Convenio de París fue aprobado en Colombia mediante Ley 178 de 1994.

Las normas sobre derechos de autor, en cambio, son un poco más antiguas. La primera ley sobre derechos de autor que se conoce es el *Estatuto de la Reina Ana* promulgado por el Parlamento británico en 1709. Esta ley otorgaba a los editores el privilegio de producir y distribuir obras durante un periodo de tiempo, pasado el cual el autor podía cambiar y elegir otro editor. Sin embargo, solo fue hasta 1886, año en el que se adoptó el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, más conocido como Convenio de Berna, que existió la primera regulación internacional sobre la materia.

En 1893 la oficina que administraba el “Convenio de París” y la que administraba el “Convenio de Berna” se unieron y crearon el denominado BIRPI² –Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual–, por su nombre en francés, el cual se convirtió en la entidad precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–, que es, en el mundo, el organismo regulador más importante de la propiedad intelectual.

Pues bien, a pesar de esta bicentenaria historia, el tema de la protección de la propiedad intelectual sigue generando la misma polémica en nuestros días: por un lado están quienes defienden un sistema fuerte de protección, que permita al empresario y al artista recuperar y obtener rentabilidad sobre su inversión en tiempo y trabajo, y por otro, están quienes sostienen que tales prerrogativas deben ser limitadas en beneficio de la humanidad.

Actualmente ganan el pulso quienes defienden un sistema fuerte de protección a la propiedad intelectual. Es más, el período comprendido entre 1980 y hoy ha sido conocido como la edad de oro de los derechos de propiedad intelectual y la frase “*Anything under the sun that is made by man is patentable*”³ se ha hecho popular entre los especialistas en el tema.

Sin embargo, hay quien vaticina que la historia se mueve como un péndulo y que quienes están hoy de un lado, mañana estarán al otro. Me explico: hasta hace pocas décadas, en Estados Unidos estaba

² “*Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle*”.

³ “Cualquier cosa que esté bajo el cielo y sea fabricada por humanos es patentable”. Esta frase fue pronunciada por primera vez en los Estados Unidos de América, en uno de los fallos más famosos del derecho de patentes en ese país: *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303 (1980).

de moda el tema de la libre competencia y era muy difícil obtener el reconocimiento de una patente porque a estas figuras de la propiedad intelectual se les consideraba anticompetitivas. De hecho, en ese país, durante la década de 1940, más de 100 procesos fueron fallados en el sentido de que las compañías debían licenciar sus invenciones a todos los interesados que lo requirieran, ya fuera con regalías razonables o sin ninguna regalía, por razones de mercado⁴.

Esta situación llegó a su punto culminante en 1956, cuando a dos de los más importantes líderes en tecnología, *American Telephone and Telegraph Co.* –AT&T– y la *International Business Machines Inc.* –IBM–, se les exigió licenciar más de 9000 patentes, en la mayoría de los casos sin regalías, en beneficio de la sociedad y de la competencia⁵.

Pero los tiempos cambiaron y, a finales del siglo pasado, la propiedad intelectual comenzó a adquirir el auge que tiene en la actualidad, sobre todo para los países desarrollados, los cuales han tratado de imponer sus intereses, entre otras, mediante la imposición de reglas al respecto en tratados internacionales.

Los países en vías de desarrollo, por su parte, han resentido el fortalecimiento de la exigencia de respeto a las normas sobre propiedad intelectual que promocionan los países desarrollados, pues consideran que se trata de una práctica “injusta”. Al fin y al cabo, recuerdan, muchos de los países que hoy exigen respeto a las reglas sobre propiedad intelectual con tanta vehemencia, se desarrollaron gracias a su incumplimiento. En otras palabras, los países en vías de desarrollo se defienden diciendo que se les está aplicando la política “*Do as we say, not as we did*”⁶.

Tal expresión hace alusión a que Estados Unidos, mientras fue una colonia agrícola de Inglaterra, no se interesó en lo absoluto por proteger los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, el tránsito de una sociedad agrícola a una sociedad industrial se hizo gracias a la copia –sin pagar regalías– de la maquinaria que se usaba en Inglaterra y que trajeron varios inmigrantes ingleses al Nuevo Mundo.

⁴ Apuntes de clase. Profesor JORDA: Karl, *Materia*: “Patent and trademark licensing”. USA: Franklin Pierce Law Center, NH, 2004.

⁵ *Ibid.*

⁶ Esta frase se puede traducir así: *Hágalo como se lo decimos y no como lo hicimos nosotros.*

La historia está relatada en un artículo publicado por Mitchell WILSON titulado *The First Successful Factory*⁷. Allí el autor sostiene que la primera fábrica que existió en Estados Unidos de América nació de la copia no autorizada que hizo un joven mecánico inglés de las máquinas con que trabajaba en su país natal. En efecto, el joven Samuel SLATER memorizó cada una de las máquinas que reparaba y las reprodujo en Estados Unidos. Cuenta la historia que este personaje emigró a los Estados Unidos atraído por un aviso que leyó en el periódico local donde el estado americano de Pensilvania solicitaba mano de obra calificada en el Nuevo Mundo —por esa época publicar avisos en periódicos ingleses era una de las estrategias que habían probado los estadounidenses ante sus repetidos fracasos para fabricar maquinaria eficiente y ante la negativa de los ingleses el venderles el *know how*—.

La astucia del joven inmigrante SLATER consistió en reproducir en los Estados Unidos las máquinas y dividir las tareas en tantas partes como fuera posible, hasta el punto en que incluso un niño pudiera manejar la maquinaria —es sabido que la mayor parte de los trabajadores de SLATER fueron niños entre los 4 y los 10 años⁸—.

Todo esto se cita únicamente para dar un contexto. Es más, lo que alegan los países en vías de desarrollo no es que deban desaparecer totalmente los derechos de propiedad intelectual sino que es necesario limitar de alguna manera, su reconocimiento. El profesor inglés John KAY explicó esta situación en los siguientes términos:

En 1998 un grupo de abogados norteamericanos expuso en un artículo para el *National Law Journal* que las maniobras atléticas de un grupo de deportistas debían ser patentadas por tratarse de un método muy novedoso para hacer ejercicio. Al mismo tiempo, en el Reino Unido se presentó una disputa sobre la titularidad de los derechos de autor sobre la forma en que una revista de televisión por cable publicaba la programación de televisión. ¿Cómo llegamos hasta al punto de obsesionarnos por patentarlo todo o por lo menos, de querer proteger con derechos de autor incluso hasta las obras que no son originales o que no tienen mucho aporte creativo?⁹.

⁷ DINWOODIE, Graeme; HENNESSEY, William; PERLMUTTER, Shira. *International intellectual property law and policy. Casebook series*, N.Y.: Lexis nexis, 2001. p. 505.

⁸ Ibid.

⁹ KAY, John. *Intellectual property protection: What role in the 20th century history of innovation?* [Consultado el 1 de junio de 2009]. Disponible en <www.adb.org/Documents/Conference/Technology_Poverty_AP/adb12.pdf>.

Lo cierto es que KAY y muchos otros pensamos que el mundo actual está obsesionado por proteger, a través de la propiedad intelectual, activos intangibles que no merecen tal reconocimiento y que en caso de mantenerse dicha línea de pensamiento, el péndulo, que actualmente está del lado de la protección de la propiedad intelectual, va a comenzar a ceder poco a poco hasta llegar al extremo contrario, como sucede cada vez que la humanidad exagera con una tendencia¹⁰.

¿Cómo llegamos a la situación de querer patentar o proteger todo a través de figuras de la propiedad intelectual? Se pueden citar varios antecedentes: uno, el auge de la publicidad y el constante crecimiento de los medios masivos de comunicación después de la Primera Guerra Mundial, que llevó a los empresarios a interesarse cada vez más por distinguir sus productos y servicios de los de la competencia, ideando nuevas marcas o empaques que les dieran más recordación; dos, el factor conceptual, ya que las patentes dejaron de ser descritas como monopolios que solo beneficiaban a unos pocos y pasaron a ser definidas como un contrato entre un gobierno y un inventor por medio del cual el primero asegura, por un tiempo determinado, que el segundo va a poder excluir a los otros de la explotación de un producto o procedimiento novedoso, en un país determinado, por un término específico, y tres; una serie de factores políticos, económicos y sociales que han hecho que los laboratorios farmacéuticos, las compañías de *software* y los estudios de cine hayan tenido, por así decirlo, un importante músculo financiero para defender sus intereses ante las autoridades¹¹.

¿Qué sigue en esta polémica? Francamente lo más deseable es que venga el equilibrio. KOZINSKI, un juez californiano célebre por la forma amena como redacta sus fallos, se refirió a la necesidad de buscar medida o armonía en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, así:

Sobreproteger la propiedad intelectual es tan nocivo como no protegerla. La creatividad es imposible sin información que se encuentre en el dominio público. Nada, literalmente nada desde que descubrimos el fuego, es genuinamente nuevo: la cultura, como la

¹⁰ Basta citar el auge que han tenido los movimientos del *software* libre y *Creative Commons*.

¹¹ KAY. Op. cit.

ciencia y la tecnología, se produce gracias al trabajo de los otros. La sobreprotección entonces ahoga las fuerzas creativas que se supone protege (...) ¹².

2. BREVE HISTORIA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES ¹³

De los secretos empresariales se cuenta una historia un poco diferente. Hay autores que remontan su existencia a los pueblos de la antigüedad (Babilonia, Asiria, Egipto, Cartago, etc.) cuando agricultores y comerciantes protegían sus modestas tecnologías en materia de irrigación, metalurgia y cerámica transmitiéndolas exclusivamente entre sus descendientes ¹⁴. “Recetas de perfumes, fórmulas para extraer vidrios de colores, manuales para entrenar caballos de carrocería e instrucciones para la apicultura han sido descubiertos como parte de esa tradición, donde otra de las prácticas para proteger los secretos era evitar dejarlos por escrito” ¹⁵.

En Roma algunos historiadores consideran la *actio servi corrupti* ¹⁶, es decir, la acción que permitía procesar al esclavo que revelaba, sin autorización, los secretos de su amo es uno de los antecedentes de los secretos empresariales que conocemos hoy. Sin embargo, otros estiman que dicha acción estaba dirigida a sancionar la deslealtad en general y nada tenía que ver con los secretos empresariales ¹⁷.

En el Medioevo, más que un derecho tutelable, el secreto empresarial era la expresión de una obligación de confidencialidad

¹² Estados Unidos, *White v. Samsung Electronics América, Inc.* U.S. 951, 113 S. Ct. 2443, 124 L. Ed. 2 Ed. 660 (1993). Salvamento de voto del juez Alex KOZINSKI. En el caso objeto del pronunciamiento en mención se trataba de resolver si un personaje público (Vanna WHITE) podía demandar a una empresa por usar en su publicidad un robot que la imitaba. WHITE ganó el proceso contra Samsung pero KOZINSKI salvó el voto.

¹³ Una versión completa de análisis se encuentra en: VARELA PEZZANO, Eduardo. “Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial”. Revista Universitas N° 121: 217-232. Bogotá-Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, julio-diciembre de 2010.

¹⁴ Véase VARELA PEZZANO. *Op. cit.*, citando a MORRIS, Silver. *Economic structure of the ancient near east*, 41 (Taylor & Francis, 1985).

¹⁵ *Ibid.*, Nota, 11, 53.

¹⁶ Véase a VARELA PEZZANO. *Op. cit.*, citando a SCHILLER, Arthur. *Trade secrets and the roman law: The actio servi corrupti*. 30 Columbia Law Review, 837, 1930; y WATSON, Alan. *Trade secrets and roman law: The myth exploded*, 11 Tulane Law Review, 25-29, 1996. (Refutando la teoría de SCHILLER).

¹⁷ Una versión completa en VARELA PEZZANO. *Op. cit.*

que compartían los miembros de las diferentes corporaciones, hermandades y colegios de la época¹⁸.

Solo fue hasta 1810, cuando se proclamó el Código Penal Francés, que se dictó la primera regulación legal específica aplicable a los secretos empresariales o *secrets de la fabrique*¹⁹.

En Estados Unidos el secreto empresarial o *trade secret* apareció inicialmente por vía jurisprudencial²⁰ y solo fue hasta 1979 cuando se dictó la *Uniform Trade Secrets Act*²¹ –UTSA– disposición que se aplica aun en el ámbito estatal, mientras que en el año 2016, se expidió el *Defend Trade Secrets Act* (DTSA), que tiene un alcance federal.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ “*Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d’une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de seize francs à deux cents francs*”. Ibid.

²⁰ Entre los primeros casos sobresalen *Vickery v. Welch*, 36 Mass. 523 (1837) y *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868). En el primero, *Welch* había firmado un contrato con *Vickery* para preparar una receta secreta de chocolate. Un día resolvió hacerla pública, alegando que él era su único dueño. La Corte falló a favor del demandante (*Vickery*) por incumplimiento de contrato. El tribunal rechazó el argumento según el cual proteger la receta como secreto restringía el comercio pues “no tiene importancia para el público si el arte secreto es utilizado por el demandante o por el demandado”. En el segundo, *Peabody* tenía una fábrica de yute y contrató a un ingeniero (*Norfolk*) a quien le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad. El ingeniero después de un tiempo huyó con los modelos y dibujos con la intención de ayudar a establecer fábricas competidoras. La Corte falló a favor del demandante.

²¹ En los Estados Unidos de América, en 1979, algunos Estados adoptaron el “*Uniform Trade Secrets Act* (UTSA)”. Esta disposición fue modificada en 1985 y adoptada por 47 Estados como la ley aplicable sobre la materia. En 1996 se dictó el “*Economic Espionage Act* (EEA)” (18 U.S.C. §§ 1831-1839), norma que convirtió en delito federal la apropiación indebida de secretos. En mayo de 2016 el Presidente Obama firmó el “*Defend Trade Secrets Act* (DTSA)”, 18 U.S.C. §§1839 et seq., ley que creó por primera vez una acción federal contra la violación de los secretos.

III

LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Los secretos empresariales son la única figura de la propiedad intelectual que se salva de la polémica referida (¿debe desaparecer o se debe fortalecer la propiedad intelectual?), ya que su existencia depende exclusivamente de las acciones que adopte su titular y no del Estado. De hecho, consideramos que, aun en el evento en que desapareciera toda la legislación sobre propiedad intelectual, los empresarios podrían seguir manteniendo su información industrial y comercial más importante en secreto, si tenemos en cuenta que se trata de un asunto que depende más del sentido común que de las normas jurídicas.

Tal vez el caso más conocido de un secreto empresarial es el de Coca Cola. Si los dueños de esta multinacional hubiesen protegido su fórmula con una patente, hace casi un siglo todos habríamos conocido la composición de dicha bebida, pero como optaron por protegerla como secreto empresarial, esa receta de sabor aún permanece oculta¹.

Numerosos empresarios en el mundo tienen algún secreto empresarial que les da una cierta ventaja en el mercado. No lo guardan en una bóveda en un banco de Atlanta –como hace Coca Cola–, pero lo conservan como un tesoro, porque ahí radica su ventaja comparativa ante la competencia. No pueden evitar que otros, con su tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación obtengan información o

¹ Otro caso exitoso de secreto empresarial es el del algoritmo que usa Google para facilitar búsquedas. Se trata de una fórmula matemática que clasifica los sitios de Internet en función de unos 50 factores que incluyen enlaces, rangos de página, texto relevante y etiquetas de anclaje o *metatags*, para que los internautas encuentren rápido lo que buscan y las empresas aumenten su tráfico web. Hay quienes estiman que nadie, excepto quizás Larry PAGE y Sergey BRIN, los fundadores de Google, lo conocen. Varios gobernantes europeos han solicitado a Google que revele el contenido del algoritmo pues estiman que es manipulador y vulnera el derecho de los consumidores a estar informados de manera imparcial. GONZÁLEZ DE LA GARZA, Luis Miguel. *Redes sociales, instrumentos de participación democrática*. Madrid: Editorial Dykinson, 2015. p. 143.

resultados similares, pero sí pueden exigir a aquellos que han conocido sus secretos en el marco de una relación laboral o comercial, que se abstengan de divulgarlos, adquirirlos o explotarlos de manera contraria a los usos comerciales honestos.

1. ¿QUÉ PROTEGEN LOS SECRETOS EMPRESARIALES?

Todo dato, información o conocimiento que sea secreto, es decir, que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para el público en general o para las personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea ese tipo de información²; que se pueda usar real o potencialmente en los negocios³; que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores; y, que por esa misma razón, el empresario desee mantener oculto⁴.

Se discute si secreto empresarial es lo mismo que información no divulgada, secreto industrial, secreto comercial y *know how*. La respuesta es afirmativa pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situación, así:

Información no divulgada es el término que emplea el artículo 39 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–.

Secreto empresarial es el nombre adoptado por el artículo 260 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Secreto industrial es el término que usaba la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, solo que entonces se exigía, para su protección, que el secreto estuviera plasmado en un medio material. Este requisito desapareció con la expedición de la Decisión 486 de 2000 que derogó la mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy

² El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 exige que la información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, “no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible *por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva (...)*”. (La cursiva es nuestra).

³ “La mera posibilidad técnica de aplicación práctica de los conocimientos científicos debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos técnicos”. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires : Editorial Heliasta, 1984, pp. 45 y 52.

⁴ Los elementos de la definición fueron tomados de PACHÓN y SÁNCHEZ, *Op. cit.* p. 181.

día no se exige que el secreto conste por escrito o esté grabado o fijado en medio material alguno, puesto que se considera que lo secreto no es el documento en sí, sino la información contenida en él⁵.

Decisión 344 de 1993	Decisión 486 de 2000 (vigente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
Artículo 72.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que: a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o,	Artículo 260. Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información 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 por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o,

⁵ En Estados Unidos ocurre algo similar. El *Defend Trade Secrets Act* de 2016 (DTSA) permite la protección de la información que está guardada únicamente en la memoria de un individuo. “*The DTSA, unlike the UTSA, also provides that information ‘stored’ only in an individual’s memory can be the subject of a civil claim for theft of trade secrets*”. TOREN, Peter. *Definition of a ‘trade secret’ under the DTSA*. [Consultado el 16 de mayo de 2016]. Disponible en: <<http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/definition-trade-secret-dtsa/id=69262/>>.

a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Artículo 74. La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.	a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. En la decisión 486 no hay una norma relacionada por lo que se concluye que no se requiere que los secretos empresariales estén plasmados en un documento para ser protegidos como tales.
---	---

Elaboración propia

Entre la figura de los secretos industriales y la de los secretos comerciales existe una sutil diferencia, aunque al final ambos tienen el mismo nivel de protección⁶. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia definió los primeros –secretos industriales– como los “estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa”⁷ y la Corte Constitucional expresó algo parecido:

A su vez, de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee⁸.

⁶ Lo mismo ocurre en la Comunidad Andina y en la Unión Europea, aunque en esta última la doctrina española critica el texto de la Directiva (UE) 2016/943 porque utiliza solo la expresión “secreto comercial”, probablemente, “fruto de una mala traducción del término inglés *trade secrets*, porque el calificativo ‘comercial’ deja fuera el secreto industrial (aunque en realidad, la Directiva alcanza tanto a los secretos comerciales como a los industriales). Sin duda, hubiera sido más preciso referirse a los secretos empresariales, denominación que comprende tanto el secreto comercial como el secreto industrial, esto es, tanto la innovación tecnológica como de naturaleza económica, financiera, organizativa, etc.”. LISSEN ARBELOA, José Miguel y MUÑOZ-DELGADO, Jesús. “Publicada la directiva relativa a la protección de los secretos empresariales (industriales y comerciales)”. GÓMEZ-ACEBO & POMBO [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <http://www.gomezacebo-pombo>.

⁷ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

⁸ Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-381/93.

Los secretos comerciales, en cambio, cubren asuntos puramente comerciales como datos, información o conocimiento sobre ventas, publicidad y relaciones con los consumidores y proveedores⁹.

Por su parte el *know how* fue asimilado por el Consejo de Estado¹⁰ y por la Corte Constitucional¹¹ a un secreto empresarial, mientras que algunas autoridades administrativas del país han señalado el *know how* es el género y los secretos empresariales, la especie¹².

Para generar aún más controversia con la terminología, encontramos dos situaciones adicionales: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– en ocasiones identifica el concepto de secreto empresarial con el de “información comercial de carácter confidencial”¹³ y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a veces, ha asimilado los secretos empresariales a información “clasificada” o “confidencial”¹⁴.

Lo anterior nos permite concluir que lo importante en materia de secretos empresariales no es tanto el término que se utilice para describirlos sino el hecho de que los datos, la información y el conocimiento cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 39 del ADPIC y 260 de la Decisión 486 de 2000.

En todo caso, vale la pena mencionar que la definición de secretos empresariales contenida en la legislación de la Comunidad Andina es similar a la que utiliza la jurisprudencia estadounidense reciente:

Todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, –incluidos patrones,

⁹ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

¹⁰ Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.

¹¹ Colombia, Corte Constitucional, T-381 de 1993, septiembre 14/93.

¹² Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Orden administrativa 2/02.

¹³ “En todo el mundo, la legislación (o la costumbre) que protege la información comercial de carácter confidencial (es decir, los secretos comerciales) es muy variada”. [Consultado el 16 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm. No obstante lo anterior, a la luz de las normas colombianas señaladas solo se puede decir que la información comercial confidencial puede ser calificada como secreto empresarial cuando cumple los tres requisitos que señala el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000.

¹⁴ “Así, no se logró acreditar que la base de datos de clientes y los procedimientos de fabricación de chocolates fueran secretos empresariales, vale decir, que se tratara de información ‘clasificada’ o ‘confidencial’ “. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 628 de 2011.

planos, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos—, ya sean tangibles o intangibles, que se hayan almacenado, recopilado o memorizado físicamente, electrónica, gráfica, fotográficamente, o por escrito, si no son generalmente conocidos, su propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto y la información tiene un valor real o potencial independiente, pueden ser considerados secretos empresariales¹⁵.

Ni en la Comunidad Andina o en la Unión Europea¹⁶, ni en los Estados Unidos de América¹⁷ existe una lista taxativa de todas las clases de datos, información o conocimiento que pueda estar protegido

¹⁵ Si bien el *Defend Trade Secrets Act (DSTA)* no incluye una definición concreta de secretos empresariales, las Cortes estadounidenses han construido la siguiente definición combinando el *Economic Espionage Act (EEA)* de 1996 y el *Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*: “In general, the form of the information qualifying as a trade secret under the DSTA is extremely broad, and includes information of any form, regardless of ‘how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing’, and of any type, ‘financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information’, so long as: (1) the information is actually secret, because it is neither known to, nor readily ascertainable by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information; (2) the owner has taken “reasonable measures” to maintain the secrecy; and (3) independent economic value is derived from that secrecy”. TOREN, Peter. *Op. cit.*

¹⁶ El numeral 2º de Directiva Europea 2016/943 dispone que los secretos empresariales cubren “(...) información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «las pymes») otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen aún más de ellos. Al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación”.

¹⁷ El *Defend Trade Secrets Act (DSTA)* de Estados Unidos no menciona ninguna lista específica pero el *Uniform Trade Secrets Act (USTA)* sí relaciona ocho tipos de información que puede protegerse como secreto empresarial: fórmulas, patrones, compilaciones, programas, aplicaciones, métodos, técnicas o procesos: “By comparison, the UTSA identifies, by way of example, eight specific types of trade secret information; ‘formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process’”. TOREN, Peter. *Op. cit.*

a través de la figura del secreto empresarial, no obstante, a manera de ejemplo, podemos citar los siguientes:

- Bases de datos.
- Compilaciones de información.
- Dibujos.
- Especificaciones sobre naturaleza, características o finalidades de los productos.
- Fórmulas para preparar alimentos, medicamentos, cosméticos.
- Resultados de actividades de investigación y desarrollo.
- Información sobre costos.
- *Know how*.
- Medios, formas de distribución o comercialización de productos.
- Medios o formas de prestación de servicios.
- Métodos o procesos de producción.
- Patrones o modelos que sirven de muestra.
- Planes de comercialización y de precio que no sean públicos
- Conocimientos científicos, matemáticos e información económica.
- Los descubrimientos.
- Conocimiento sobre conductas humanas¹⁸.
- Datos sobre costos de producción, distribución u otros¹⁹.

¹⁸ “Grandes sumas de dinero se invierten en investigaciones económicas, sociológicas y psicológicas, ya sea de tipo teórico o destinadas a recabar datos sobre conductas humanas concretas que sirven de base para desarrollos teóricos posteriores o para aplicaciones productivas inmediatas. Tal es el caso de información relativa a gustos, reacciones de consumidor y a actitudes...”. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Op. cit. p. 48.

¹⁹ Perú, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. [Consultado el 24 de mayo de 2008]. <www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/>. Recuperado el 24 de mayo de 2008>.

- Datos sobre la capacidad instalada y existencias²⁰.
- Detalle sobre compras o ventas (facturas, contabilidad, etc.) que no sea pública²¹
- Política de descuentos y comisiones que no sea pública²².
- Información sobre clientes²³.
- Políticas y estrategias comerciales que no sea pública²⁴.
- Estudios de mercado y proyectos de inversión²⁵.
- Cualquier combinación o mezcla de componentes o características que individualmente sean del dominio público, siempre y cuando esta sea única²⁶.

Hay que tener en cuenta dos temas: uno, que “las cosas desconocidas son diferentes de las secretas. Una cosa es desconocida cuando los terceros la ignoran no porque su titular desee mantenerlas ocultas sino por simples circunstancias de hecho. Así puede afirmarse que hechos o procedimientos descritos en libros antiguos cuya existencia ha caído en el olvido, en principio son desconocidos pero no secretos”²⁷; y dos, que los secretos empresariales pueden referirse a datos, a información o a conocimiento –que son conceptos diferentes–, ya sea que se encuentren contenidos o no en documentos:

Dato es la representación de un hecho o fenómeno a través de signos,	Información es la “suma de los datos con sentido, relevancia y	El conocimiento es la suma de los datos, la información y la experiencia	Documento es un objeto por medio del cual se muestra o expresa
---	---	---	---

²⁰ Ibíd.

²¹ Ibíd.

²² Ibíd.

²³ Ibíd.

²⁴ Ibíd.

²⁵ Ibíd.

²⁶ HALLIGAN, Mark. Auditoría a la protección de secretos comerciales. The Trade Secrets Homepage, [Consultado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en :<www.rmarkhalligan.com/idoctrine.html>.

²⁷ GÓMEZ SEGADE. Op. cit., p. 223.

palabras, números o señales que sirve para describir la realidad pero no proporciona interpretaciones ni juicios de valor ²⁸ .	propósito” ²⁹ . Los datos se convierten en información cuando una persona los contextualiza, categoriza, calcula, corrige y/o condensa ³⁰ .	personal o empresarial.	un dato, una información o un conocimiento. Son documentos los escritos, los planos, las fotografías, las cintas cinematográficas, las grabaciones y en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. También se consideran documentos las inscripciones en lápidas, los monumentos, los edificios o similares ³¹ .
---	---	-------------------------	--

Elaboración propia

En Estados Unidos la jurisprudencia ha advertido que aquello que se conoce como “lugares comunes”, la información que es rutinaria o los datos que han sido publicados en Internet, no pueden ser protegidos ni como secreto empresarial ni como información confidencial³².

²⁸ Este tema ha sido tratado por DAVENPORT, T. *Working knowledge*. Harvard Press, 1998. [Consultado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: <<http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html>>.

²⁹ Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. [Consultado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: <http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.1.pdf>.

³⁰ DAVENPORT. Op. cit.

³¹ Código de Procedimiento Civil, artículo 251. Colombia.

³² Estados Unidos de América, *Cohen v. Trump*. Decision Date: May 27, 2016 | Court Name: United States District Court for the Southern District of California. [Fecha de consulta: 15 de junio de 2017] Disponible en:< En http://tsi.brooklaw.edu/cases/recent_decisions>.

En resumen, a través de los secretos empresariales se pueden proteger datos, información y conocimiento, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas versadas en la materia, que estén o no contenidos en documentos, pues como se mencionaba arriba, la Decisión 486 de 2000 no exige que aquello que se protege a través de secretos esté plasmado en un documento, que tengan valor por ser secretos y sobre los cuáles sus titulares hayan tomado medidas razonables para la conservación del secreto.

2. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE UN SECRETO EMPRESARIAL

El Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC– del cual Colombia es parte, así como la Decisión 486 de 2000, prevén que los datos, información y conocimiento que pretendan la protección del secreto deben cumplir los siguientes requisitos³³:

2.1. DEBEN SER SECRETOS

La doctrina ha optado por señalar que es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea el tipo de información en cuestión³⁴.

La pregunta obvia que surge ante tal explicación es la siguiente: ¿cuántos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? CABANELLAS sostiene que para poder hablar de información “secreta” debe tratarse de información que solo se encuentre en poder de un número *limitado* de personas:

No cabe exigir, en ese sentido, que los conocimientos secretos solo sean accesibles a su titular, pues ello no solo va en contravía de la acepción corriente de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos³⁵.

³³ ADPIC, artículo 39. Este acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

³⁴ Ibíd.

³⁵ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Op. cit., p. 55.

Sin embargo, el mismo autor reconoce que esa flexibilidad plantea la cuestión de determinar el grado en que los secretos pueden transmitirse sin perder el carácter de tales.

GÓMEZ SEGADE, en cambio, sostiene que no se trata solo del número de personas que conozcan el secreto –criterio cuantitativo– sino también del interés, tal vez como competidores, que tienen esas personas –criterio cualitativo–.

En este sentido cabe afirmar que el secreto es público cuando lo conoce la mayoría de los interesados. El número de los interesados dependerá de la amplitud de la rama industrial de que se trate. Así, por ejemplo, en un sector industrial en el que solo existen cinco competidores, el conocimiento del secreto por parte de tres de ellos hace que se produzca la divulgación del secreto. Pero si los competidores son cien, y resulta que treinta conocen el secreto pero no lo revelan seguirá existiendo el secreto³⁶.

En la práctica, ¿qué sucede cuando se ha formalizado un contrato que tiene por objeto un secreto y ese secreto adquiere publicidad durante la ejecución del mismo? La doctrina considera que la obligación de pagar regalías por concepto de dicho secreto cesa a partir de su divulgación³⁷. Sin embargo, si el objeto del contrato no consiste únicamente en la transmisión del secreto, sino que incluye también otras prestaciones, es justo que se sigan pagando regalías por las otras prestaciones, de manera proporcional³⁸.

En el derecho anglosajón la solución es diferente. En el caso LISTERINE³⁹, el juez sentenció que los secretos comerciales podían ser licenciados por siempre, incluso después de que se conociera su contenido y dejaran de ser secretos, pues todo dependía de la autonomía de la voluntad de las partes al acordar el contrato. Los hechos de ese proceso fueron los siguientes: en 1880 el doctor J. J. LAWRENCE inventó una fórmula para preparar un líquido antiséptico para mejorar el aliento de la boca al que le dio el nombre de *Listerine*.

³⁶ GÓMEZ SEGADE, *Op. cit.*, p. 193.

³⁷ STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. Bogotá: Editorial Temis, 1984. págs. 86 y 87.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Estados Unidos de América, *Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.*, 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), *aff'd* 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960).

En 1881 negoció con Jordan LAMBERT un contrato mediante el cual este último se comprometía a pagar a LAWRENCE o a sus herederos mensualmente la suma de 20 dólares por cada 100 botellas vendidas por él o sus herederos. Durante 75 años el demandante *Warner-Lambert Pharmaceutical Company* pagó esta suma a los herederos de Lawrence, pero en el año de 1956, solicitó a un juez que ordenara la cesación de los pagos porque la fórmula ya no era secreta. De hecho, la fórmula había sido publicada por varios científicos en 1931, en la revista *Journal of the American Medical Association*.

La Corte consideró que la cesación del secreto no tenía nada que ver con el pago de las regalías pues en el texto del contrato no figuraba esa previsión. Expresamente el juez advirtió que “[l]a información sujeta a secreto puede ser rápidamente conocida o desconocida indefinidamente pero eso no significa que quien adquiere la fórmula secreta a través de un contrato vinculante puede eximirse de su obligación de pagar regalías simplemente porque el secreto es descubierto por un tercero o por el público en general”.

Tal vez las cosas habrían sido diferentes para *Warner-Lambert*, si en 1881 hubiera dejado constancia en el contrato de que se dejarían de pagar regalías si la fórmula adquiría publicidad, pero eso, más de 100 años después, es muy fácil decirlo.

2.2. QUE LA INFORMACIÓN TENGA UN VALOR COMERCIAL POR SER SECRETA

La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de ser transmitida a un tercero⁴⁰.

Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro “en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen”⁴¹.

⁴⁰ Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 260.

⁴¹ Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. *Documento sobre Acuerdos de Confidencialidad*. [Consultado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en <www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893>.

En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos e incluyen, entre otros⁴²:

- El grado de conocimiento de la información referida que se tiene fuera de empresa.
- El grado de conocimiento de la información que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa.
- El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la información.
- El valor de la información para su titular y para sus competidores.
- La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación y desarrollo.
- La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o duplicada por otros.

2.3. QUE LA PERSONA QUE LEGÍTIMAMENTE LA CONTROLA HAYA ADOPTADO MEDIDAS RAZONABLES PARA MANTENERLA EN SECRETO

No existe una definición legal de aquello que se considera razonable —y está bien que no la haya—, por lo cual es necesario acudir a un diccionario, de acuerdo con el cual algo razonable es algo justo, lógico, conforme a la razón o suficiente⁴³.

Si aplicamos esa definición al asunto objeto de nuestro estudio, podemos decir que se toman medidas razonables para la protección de los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera

⁴² GALÁN CORONA, Eduardo. *El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial*. Citando Estados Unidos de América, *Restatement of the Law Third, Unfair Competition*, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146. [Consultado el 24 de mayo de 2008]. En <www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031/eml4de5.pdf>.

⁴³ Diccionario Espasa-Calpe S.A.: Madrid, 2005. [Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en: <www.wordreference.com/definicion/razonable>.

consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate. Al fin y al cabo no todo tipo de información puede protegerse a través de las mismas herramientas.

Existen varios tipos de medidas para mantener la información en secreto:

Medidas jurídicas	Acuerdos o cláusulas de confidencialidad
Medidas informativas	Medidas que tienden a informar al público que cierta información debe permanecer en secreto – <i>notice measures</i> –.
Medidas físicas de seguridad	Medidas físicas de seguridad – <i>physical security measures</i> –, como las claves secretas, que buscan impedir a personas que no tienen autorización para obtener cierta información, que la conozcan o utilicen.
Medidas prácticas	Medidas que tienen que ver con el sentido común, como la elaboración y socialización de unas políticas de protección de la información al interior de la empresa, y la entrega de la información en forma fraccionada, según su contenido o según el interés del destinatario: <i>piece of a puzzle</i> o <i>need to know basis</i> .

Elaboración propia

Según su forma, las medidas pueden ser expresas, como las cláusulas de confidencialidad en los contratos; o tácitas, que son las que se deducen de la conducta del empresario:

Tales medidas pueden ser, según las circunstancias, expresas, como cuando se estipula una cláusula contractual que obliga a no divulgar la información de que se trate; o bien tácitas, que se deducen de la conducta del empresario y que además sean idóneas para mantener secreta la información⁴⁴.

⁴⁴ METKE MÉNDEZ, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*, Tomo I. Medellín: Editorial Diké, 2001. p. 89.

Según su eficacia, las medidas pueden ser idóneas o ineficaces. En efecto, puede suceder que se adopten medidas expresas o tácitas para proteger el secreto, pero que estas sean ineficaces, por ejemplo, porque el secreto “no es secreto”, como sucedió en el siguiente caso:

Llama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles más importantes de una compañía, se haya argumentado frente a los empleados para su justificación la existencia del trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de una solicitud de patente de modelo de utilidad, y la advertencia verbal de tener cuidado en entregar dichos diseños a terceros, en consideración a que el concepto de registro de patente desvirtúa la existencia de un secreto industrial, pues por el contrario el trámite de registro de patente de invención o de modelo de utilidad busca precisamente es hacer pública la existencia de una nueva creación⁴⁵.

Es más, puede suceder que existan medidas legales razonables pero que el mismo titular de la información se encargue de dejarlas sin efecto por un descuido, tal y como sucedió en el proceso que desató la Sentencia 16 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Allí el demandante alegaba la violación de un secreto relativo al lanzamiento de un nuevo producto, pero en el proceso se demostró que antes de sacarlo al mercado lo había socializado en un evento al cual había invitado clientes y amigos.

En todo caso, las autoridades han determinado que la razonabilidad de las medidas de protección se debe determinar caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la información:

En relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes⁴⁶.

⁴⁵ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 01 de 2006 y Sentencia 12 de 2011.

⁴⁶ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 49-IP-2009.

En Colombia las medidas legales son las que más buscan los juzgadores al valorar cada caso:

No se observa en el expediente prueba alguna sobre la advertencia de la confidencialidad con la que debería tratarse la información (...) Tampoco existe en los contratos de obra cláusula alguna sobre la reserva de información tecnológica a la que estaba obligada la sociedad contratante⁴⁷.

Pero basados en el principio según el cual “donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir”⁴⁸, nosotros consideramos que no existe una jerarquía entre las medidas a aplicar y todo depende del contenido del secreto y la calidad de las personas que lo deben guardar. De hecho, tal vez lo más recomendable es aplicar varios tipos de medidas al mismo tiempo –medidas cruzadas–. Un caso emblemático de utilización de medidas “cruzadas” de protección de la información en Colombia es el de Guirnaldas⁴⁹. Allí el demandante acreditó que había fraccionado la información de forma tal que nadie en la empresa tenía el conocimiento pleno del proceso de fabricación del producto –*need to know basis and a piece of a puzzle*–, había implementado la utilización de claves personales para el manejo de información en medios electrónicos, había hecho estudio a la hora de contratar personal con el fin de garantizar que las personas que tuvieran acceso al secreto industrial tuvieran las calidades necesarias para mantenerlo en reserva; y, por último, había pactado cláusulas de confidencialidad precisas en los contratos con empleados, proveedores y contratistas donde se estipulaba que “la información y demás componentes de la propiedad intelectual que se le ha suministrado o ha conocido [el ahora demandado] son solo para efectos de este contrato de obra y no para otros fines”.

En Colombia no existen estadísticas sobre las medidas que más comúnmente se adoptan para proteger los secretos empresariales, pero en Estados Unidos sí, y son las siguientes⁵⁰:

⁴⁷ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 25285/03.

⁴⁸ Principio general del derecho aplicable en Colombia según la Corte Constitucional, Sentencia C- 317/12.

⁴⁹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 1647/11.

⁵⁰ ALMELING, David S.; DARIN, Snyder; SAPOZNIKOW, Michael. *et al. Op. cit.*

Tipos de medidas	1950 - 2007	2007 - 2008
Acuerdos o cláusulas de confidencialidad con empleados	9%	17%
Acuerdos o cláusulas de confidencialidad con terceros	6%	11%
Protección electrónica o por computador	4%	13%
Medidas físicas	7%	3%
Medidas educativas	2%	2%
Identificación de los documentos confidenciales	2%	4%
Grabaciones	1%	0%
Entrevistas	1%	1%
Políticas empresariales de protección de secretos	1%	4%

Precisamente en este libro vamos a analizar y desarrollar algunas de las medidas razonables que puede adoptar un empresario para proteger sus secretos empresariales.

IV

LEGISLACIÓN SOBRE SECRETO EMPRESARIAL

Las normas que constituyen el marco normativo para el análisis del secreto empresarial en Colombia son:

1. ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), artículo 39.
2. Decisión 486 de 2000, artículo 260 y siguientes.
3. Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela¹ y México (G3), artículo 18.
4. Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.
5. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58, numeral 2°.
6. Código Penal, artículos 258, 308 y 420.

1. ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el ADPIC, por sus siglas en español o TRIPS, por sus siglas en inglés², trata, en el artículo 39, el tema de la protección de la información no divulgada así:

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10

¹ Venezuela abandonó este grupo en el año 2006.

² Fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

bis 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.

Tal vez la parte más importante de esta norma, para efectos de este estudio, es aquella contenida en el numeral 2°, cuando se refiere a la adquisición, utilización y divulgación de los secretos empresariales “de manera contraria a los usos comerciales honestos”, ya que el mismo artículo 39 trae, al final, una *Nota*³, de acuerdo con la cual dicha expresión hace referencia a las siguientes prácticas: incumplimiento de contratos; abuso de confianza; instigación a la infracción; adquisición de información no divulgada por terceros que supieran que la adquisición se hace de manera contraria a los usos comerciales honestos, y adquisición de la información no divulgada por terceros que no supieran, por negligencia grave, que la adquisición se hace de manera contraria a los usos comerciales honestos.

³ ADPIC, artículo 39. World Trade Organization. [Consultado el 10 de mayo de 2016]. En <http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04d_s.htm#39>.

2. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA⁴

Por su parte, la Decisión 486 de 2000, que contiene el Régimen Común para la protección de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, define el secreto empresarial en el artículo 260, así:

Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada⁵ que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información 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 por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

⁴ La Comunidad Andina es un acuerdo subregional suscrito en 1969, del cual fueron signatarios iniciales Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela hizo su ingreso en 1975. En julio de 2008 los países miembros eran Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Los países asociados Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay y los países observadores México y Panamá. Específicamente en cuanto a la propiedad industrial los países miembros de la Comunidad Andina tienen un régimen común, contenido en la Decisión 486 de 2000.

⁵ Como el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 se refiere a información no divulgada y no hace distinción sobre si la no divulgación es solo dentro del país o en el exterior, la doctrina colombiana ha expresado lo siguiente: “es claro que dicha información debe entenderse como no divulgada en cualquier lugar del mundo”. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02096699, enero 20/03.

A renglón seguido la Decisión señala que no se puede proteger como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial:

A los efectos de la presente decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

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

El Tribunal Andino de Justicia interpretó la primera parte de este artículo afirmando que:

En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial⁶.

El proceso que instauró BAVARIA S.A. contra la Administración de Impuestos de Bogotá, se convirtió en el caso clásico que se cita en Colombia siempre que se habla de revelación de secreto industrial o comercial por orden de una autoridad. Los hechos fueron los siguientes: A principios de los años 90 del siglo XX, la Administración de Impuestos solicitó a dicha empresa información sobre los estándares que utilizaba para fabricar las cervezas y las maltas, lo que equivalía, según Bavaria, a la revelación de sus fórmulas y secretos empresariales. Bavaria interpuso una tutela para sustraerse de la obligación de cumplir esta orden, pero la Corte Constitucional sentenció que la protección del secreto empresarial no debe reñir con la función que cumplen las autoridades tributarias

⁶ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 49-IP-2009.

para el logro de fines que interesan a la comunidad, los cuales, en todo caso, prevalecen sobre el interés privado.

La Corte Constitucional rechazó la tutela, pero advirtió que: “los funcionarios estatales correspondientes, en caso de tener acceso a documentos integrantes del secreto industrial, están obligados a utilizarlos para los exclusivos fines tributarios, a no divulgarlos y a no aprovecharlos ilícitamente, pues en tales eventos serían responsables de graves faltas sujetas a las sanciones que prevé la ley, inclusive desde el punto de vista penal”⁷.

En el caso de la reserva de los documentos o información en procedimientos administrativos de autorización de concentraciones económicas, la SIC, mediante Resolución 10930 de marzo 11 de 2015, artículo 2.2.3., dispuso que las empresas intervinientes debieran identificar la información confidencial con un resumen no confidencial, en los siguientes términos:

Con el objetivo de salvaguardar la reserva que se pueda predicar sobre los documentos o la información aportada al trámite de solicitud de pre-evaluación, las empresas intervinientes y los terceros deberán solicitar de forma explícita y motivada, que la información relativa a secretos empresariales u otros elementos sobre los cuales exista norma legal de reserva o confidencialidad, y que deban suministrar dentro del trámite, tenga carácter reservado. Para ello deberán presentar, junto con el documento contentivo de la información sobre la que solicitan la reserva, un resumen no confidencial del mismo.

El artículo 262 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina regula las acciones que constituyen competencia desleal con respecto de un secreto empresarial en los siguientes términos:

Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

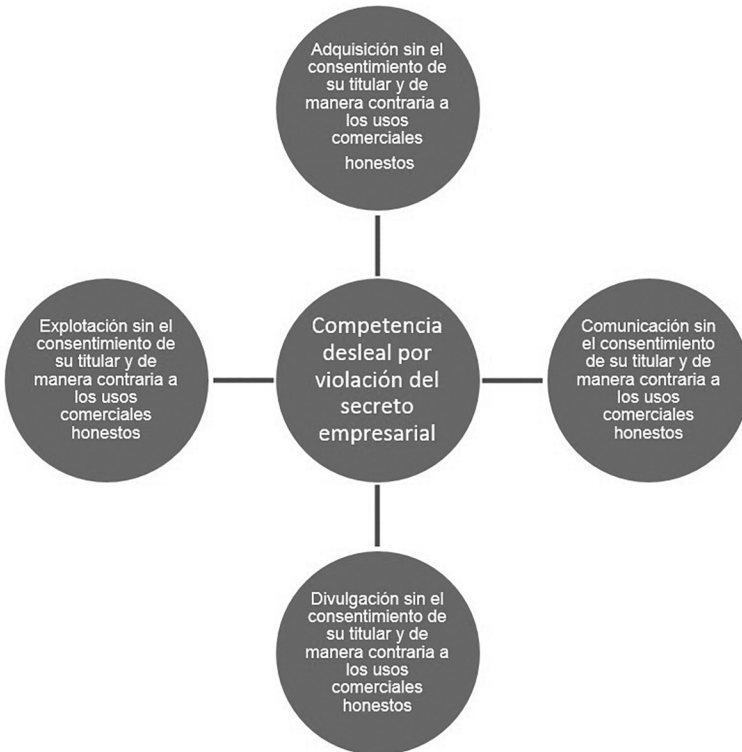
⁷ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-381, septiembre 14/93.

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

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

Este artículo determina “en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos”⁸.

⁸ Tribunal Andino de Justicia 49-IP-2009.



Elaboración propia

Con relación al literal a), el Tribunal Andino de Justicia acudió a la definición del verbo “explotar” contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁹ y concluyó que esta figura se tipifica solo cuando se conjugan los siguientes elementos¹⁰:

- Se produce una explotación de un secreto empresarial sin el consentimiento del titular.
- La explotación se hace por parte de alguien que ha tenido acceso al secreto con sujeción a una obligación de reserva

⁹ Explotar: “(…) sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio (...). Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera”. Citado por Tribunal Andino de Justicia, Proceso 262-IP-2013.

¹⁰ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 262-IP-2013.

a consecuencia de un contrato “donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico”¹¹ o de una relación laboral.

- No se requiere probar que la revelación se hace con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero.

Sobre el literal *b*), es decir, la presencia de competencia desleal por comunicar o divulgar un secreto empresarial sin autorización de su poseedor legítimo, el Tribunal Andino de Justicia también acudió a la definición de los términos “comunicar” y “divulgar”¹² y concluyó que los requisitos de procedencia en este caso son los siguientes:

- Inexistencia de autorización para comunicar o divulgar el secreto por parte del legítimo poseedor.
- Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero¹³.
- Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

Nótese que de todos los literales del artículo 262 únicamente el literal *b*) exige ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero o ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial y que en los demás casos esa consideración subjetiva es indiferente.

Uno de los apartes más significativos del artículo 262 es aquel en el que se señalan, a título enunciativo, algunas conductas que son contrarias a los usos comerciales honestos:

- Espionaje o instigación al espionaje industrial.

¹¹ *Ibíd.*

¹² Comunicar: “(...) hacer a otro partícipe de lo que uno tiene (...). Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo (...). Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito (...).” Divulgar: “(...) publicar, extender, poner al alcance del público algo”. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 262-IP-2013.

¹³ “Debe quedar claro que, el provecho que se desea obtener para sí o para un tercero no es solo de enriquecimiento sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, como ser: informativo, estratégico, etc.”. *Ibíd.*

- Incumplimiento o instigación al incumplimiento de un contrato u otra obligación.
- Abuso de confianza o instigación al abuso de confianza
- Infidencia o Instigación a la infidencia
- Incumplimiento de un deber de lealtad

Sobre espionaje industrial, el Tribunal Andino de Justicia explicó que se da de diferentes formas desde la instalación de cámaras ocultas, empleados infiltrados, violación de seguridades electrónicas hasta seguimiento a funcionarios:

Las empresas gastan grandes recursos en investigación, desarrollo y fabricación de productos; en este sentido, generan mucha información que necesitan preservar de los otros competidores en el mercado (...).

En este escenario, la propiedad industrial vale oro. Por tal motivo, adquirir información de la competencia puede resultar atractivo para los competidores desleales. El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

Es muy importante advertir, que el auge de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, como por ejemplo el Internet, hacen que el espionaje industrial sea más sofisticado e incluso sin necesidad de tener contacto con el competidor espiado, accediendo ilícitamente a información en red o descifrando códigos y datos.

El objeto del espionaje industrial es muy variado, puede darse sobre los precios que utilizara la competencia, los métodos productivos o de distribución que emplean, los clientes, la forma de negociación, el marketing usado, etc. Los espías, también pueden utilizar diferentes mecanismos como la instalación de cámaras ocultas, empleados infiltrados, recepción de correspondencia, violaciones de seguridades electrónicas, seguimiento a funcionarios, etc.¹⁴.

¹⁴ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 49-IP-2009.

El artículo 263 se refiere al término de protección de los secretos empresariales así:

La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

Aunque la norma a primera vista parece clara, su aplicación genera diversas interpretaciones sobre la vigencia de la obligación de guardar un secreto pactada en un contrato, pues a veces las partes acuerdan que la confidencialidad debe respetarse por siempre, aun después de finalizado el contrato. Otras veces acuerdan que la confidencialidad debe respetarse por un lapso de tiempo posterior a la terminación del contrato que equivale al término del mismo, o por dos o tres años adicionales, y otras veces, las partes no dicen nada al respecto. La Superintendencia de Industria y Comercio estima que:

Una vez concluida la relación laboral, profesional o empresarial entre quien ejerce derechos sobre el secreto industrial y el depositario legítimo de la información sobre el mismo, debe tenerse en cuenta que la protección del secreto industrial perdura mientras lo hagan también las condiciones establecidas en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de tal manera que la terminación de un vínculo laboral o contractual no da por terminada la protección¹⁵.

El artículo 264 de la Decisión 486 de 2000, trata el tema de la autorización de la transmisión de los secretos y de los convenios en los que se pacta la transmisión de tecnología:

Quien posea legítimamente un secreto empresarial 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 o autorizó el uso de dicho secreto.

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

¹⁵ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Radicación: 12-212614-00001-000 de 2013.

El artículo 265 se refiere a los secretos que se revelan para llevar a cabo un trabajo o una relación de negocios e insiste en la importancia de advertirle al receptor sobre su confidencialidad:

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

La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué tanta especificidad debe tener la prevención de confidencialidad?, ¿es suficiente una prevención verbal o ella debe ser necesariamente escrita? GÓMEZ SEGADE acepta todo tipo de manifestaciones, sean verbales o escritas:

Otras formas de manifestación expresa son las manifestaciones orales del empresario a sus empleados o a terceros que contraten con él. Se trata de instrucciones que pueden plasmarse en una nota que acompañe a los dibujos, diseños, planos o documentos que incorporen el objeto del secreto. En dicha nota se hará conocer que no debe divulgarse su contenido¹⁶.

De hecho, ese autor admite que existen formas tácitas de expresar la voluntad de guardar secreto que se deducen

[D]e la conducta del empresario (manifestación de la voluntad *per facta concludentia*). La gama de actos en los que cabe deducir una voluntad del titular en orden al mantenimiento del secreto es muy amplia. A título de ejemplo puede mencionarse el hecho de que existan sistemas de control para circular por determinadas zonas del edificio, la vigilancia de obreros y administrativos, el control de visitantes, la vigilancia escrupulosa del laboratorio y el control de algunas fórmulas a las que solo tienen acceso algunos empleados¹⁷.

Para determinar si las circunstancias permiten reconocer con claridad la voluntad de mantener el secreto, también GÓMEZ SEGADE sugiere la aplicación de los siguientes criterios generales:

¹⁶ GÓMEZ SEGADE. *Op. cit.*, p. 229.

¹⁷ GÓMEZ SEGADE. *Op. cit.*, p. 230.

Fundamentalmente habrá que atender al criterio del empleado medio, ni muy inteligente ni muy torpe, ni excesivamente descuidado ni demasiado diligente. En ciertos casos excepcionales (como una larga permanencia en la empresa o gozar de la confianza del empresario) debe aplicarse una pauta más rígida al juzgar si se percibe con claridad la voluntad de mantener el secreto¹⁸.

3. ÁMBITO NACIONAL

Las siguientes normas abordan de una u otra forma el tema del secreto empresarial en Colombia:

- Ley 256 de 1996, mediante la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Las provisiones de esta ley relativas al tema objeto de nuestro estudio se analizarán en el capítulo sobre sanciones por violación al secreto empresarial.
- Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58, numeral 2.
- Código Penal, artículo 258, 308, 420.

¹⁸ GÓMEZ SEGADE. Op. cit., p. 231.

V

LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

La protección de los secretos empresariales se encuentra limitada por los siguientes factores¹:

1. La actividad inventiva de los competidores. El titular del secreto no puede impedir que terceros de manera independiente desarrollen el mismo conocimiento por sus propios medios.

2. La dificultad práctica de mantener oculto un secreto. Ya lo decía Benjamín FRANKLIN: “Las tres cosas más difíciles en este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo”.

3. La ingeniería inversa, *reverse-engineering* o descompilación: Si la ingeniería permite “armar” objetos, la ingeniería inversa o reversa permite “desarmarlos” para determinar cuáles son los principios que hacen que funcionen.

En Colombia, la ingeniería inversa es una figura bastante desconocida que, a menudo, ha sido asociada con lo ilegal o ilícito porque se cree que ella solo se utiliza para copiar productos, dispositivos o programas de computador. Se ignora que hay casos en los que la ingeniería inversa se emplea con fines lícitos, como por ejemplo, cuando se utiliza para investigar las funciones que tiene un producto pero se diseña uno diferente o, cuando se utiliza para verificar si el producto de un competidor se fabricó infringiendo una patente.

¹ Algunos de ellos tratados en: Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, [Consultado el 8 de junio de 2017]. En <http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>.

En Estados Unidos de América se distinguen dos tipos de ingeniería inversa de *software*: la blanca o *white box reverse engineering*, mediante la cual se descompila el código objeto de un programa buscando interoperabilidad (es decir de compatibilidad) con otros programas y la negra o *black box reverse engineering*, que se hace para facilitar la copia ilegal.

El caso clásico de *white box reverse engineering* es el de *Sega v. Accolade*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 1993). Accolade era una pequeña compañía de *software* que había prosperado gracias al desarrollo y venta de juegos compatibles con las consolas de Sega. A principios de los años 90 del siglo pasado, Sega lanzó una consola llamada “Génesis” con unos dispositivos de seguridad que no soportaban los juegos de Accolade.

Accolade aplicó ingeniería inversa a las consolas, decodificó unos programas de juegos de Sega y comenzó a diseñar los suyos de tal forma que fueran compatibles con las consolas de aquella. Sega demandó a Accolade por infracción a sus derechos de propiedad intelectual pero esta empresa alegó que los códigos secretos y dispositivos de seguridad que Sega había usado eran interfaces públicas, que no debían ser de propiedad de nadie en particular sino del público en general. Accolade citó el ejemplo de las “patas de los enchufes”; cualquiera puede diseñar los enchufes como quiera pero las “paticas” que sirven para conectarlos a la toma de corriente de energía deben ser siempre iguales. La Corte le dio la razón a Accolade y sentenció que era posible hacer ingeniería inversa para copiar un *software*, sobre todo si lo que se busca con ello es obtener interoperabilidad entre varios programas.

La Unión Europea ha enunciado unos principios similares a la jurisprudencia estadounidense en la Directiva 91/250/CEE, artículo 6º, así:

Está permitida la descompilación de un *software* cuando ello sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;
- b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); y
- c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

En todo caso no está permitido que la información así obtenida se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa creado de forma independiente; se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente; o se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

La ingeniería inversa no se puede confundir con el *cracking* de *software*, es decir, la modificación de los números de serie, claves de hardware o fechas del *software*, pues el *cracking* siempre es ilegal, a menos que se trate de un producto que se encuentra en el dominio público.

4. Dominio público. El dominio público, también llamado frecuentemente “patrimonio común”, se define como

El estado jurídico consistente en el libre acceso y utilización de 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 creación².

² SCHMITZ VACCARO, Christian. “Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses” en: *Revista chilena de derecho*, vol. 36, no 2, 2009. p. 343-367.

La doctrina trata dos tipos de dominio público: uno, estable o permanente en el tiempo, que incluye aquellos conocimientos o creaciones no susceptibles de ser reivindicados a través de un derecho de propiedad intelectual porque la ley los excluye, como sucede, en el caso de los secretos empresariales, con la información que es generalmente conocida o fácilmente accesible, y otro, creciente en el tiempo, que aumenta día a día precisamente por el vencimiento del plazo legal de protección de los derechos de propiedad intelectual, como sucede con los derechos de patente o los derechos patrimoniales de autor³.

5. Información tecnológica actualizada de consulta pública: En la mayoría de los países existe la posibilidad de consultar los bancos de patentes⁴, es decir, bibliotecas de conocimiento que ofrecen al público toda la información que entregan los inventores a las oficinas de patentes de cada país cuando solicitan tal reconocimiento.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la entidad que permite en el país la consulta pública de toda esta información, y es quien certifica cualquier evento relacionado con una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial.

El Banco de Patentes de la SIC cuenta con colecciones cruzadas de documentos de patentes procedentes de la Oficina Europea de Patentes (EPO, por su sigla en inglés), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por su sigla en inglés), de la Oficina Americana y de la Oficina Española.

La SIC, como la mayoría de las oficinas de marcas y patentes, presta los servicios de radiografía, monitoreo, prospección y diseminación tecnológica.

6. Otras limitaciones legales: Hay legislaciones que describen, de manera específica, los casos en que se considera lícita la obtención de un secreto empresarial. Es el caso de la Directiva Europea de 2016 que reza, en el artículo 3º, lo siguiente⁵:

³ Ibid.

⁴ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Consulta de documentos patentes. En: <http://www.sic.gov.co/formatos-patentes>.

⁵ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La obtención de un secreto comercial se considerará lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- a) El descubrimiento o la creación independientes;
- b) La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial;
- c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales;
- d) Cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, sea conforme a unas prácticas comerciales leales.

VI

LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y LAS PATENTES

Las patentes son un título de propiedad que otorga el Estado como reconocimiento a quienes inventan un producto o procedimiento nuevo, novedoso y con aplicación industrial. El título de patente sirve para impedir temporalmente –en Colombia son 20 años contados a partir de su solicitud– que personas distintas al inventor o a quien él autorice, fabriquen, vendan y/o utilicen comercialmente una invención.

Una patente obtenida en Colombia solamente protege la invención en el territorio nacional. Para obtener protección en otros países se debe presentar la solicitud de patente en cada país en el que se desee obtener protección o presentar una solicitud, a través de la SIC, mediante el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) y designar los países en que desea obtener la protección.

El siguiente cuadro resume los conceptos básicos sobre las patentes:

Definición	Las patentes son un reconocimiento que hace el Estado a las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, que sean nuevas –se crea algo que no existía en el mundo–, tengan nivel inventivo –que no sea un desarrollo obvio para alguien experto en la materia– y sean susceptibles de aplicación industrial ¹ .
Legislación aplicable	• Decisión 486 de 2000. • <i>Patent Cooperation Treaty (PCT)</i>, aplicable desde el 28 de febrero de 2001.

¹ Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000, artículo 14.

Duración	20 años contados a partir de la fecha de la solicitud.
No se consideran invenciones ²	a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales; e) los programas de computador
Son invenciones pero no se pueden patentar ³	a) aquellas cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas, los animales, o el medio ambiente. b) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, c) los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Elaboración propia

El siguiente cuadro compara las patentes con los secretos empresariales:

Patentes	Secretos comerciales
Protege invenciones de producto o procedimiento que sean nuevas, novedosas y tengan aplicación industrial.	Protege todo tipo de datos, información o conocimiento que sea secreto, que tenga valor comercial por ser secreto y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su poseedor para mantenerla en secreto.
Otorgan el derecho de excluir a otros de la fabricación, utilización o uso de la invención protegida.	Otorga a su titular el derecho de impedir que terceros adquieran, usen o revelen el secreto de manera desleal. Si una persona obtiene el secreto a partir de sus propias investigaciones o mediante un descubrimiento fortuito, ningún derecho

² Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000, artículo 15.

³ Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000, artículo 20.

	tendrá contra ella quien haya poseído los mismos conocimientos y no los haya patentado ⁴ .
El conocimiento incluido en la patente es público debido a que en la solicitud se debe describir, resumir y anexar los dibujos que describen la invención; de hecho, en la mayoría de los países existe un banco de patentes donde se puede consultar toda la información relativa a las invenciones.	Solo hay secreto comercial si la información contenida en él es secreta, tiene valor comercial por ser secreta y se han tomado medidas razonables para mantenerla en secreto.
El conocimiento incluido en la patente es estático, no cambia.	Los secretos comerciales son dinámicos y evolucionan constantemente.
La patente le permite a su titular impedir temporalmente –en Colombia son 20 años a partir de la solicitud– a otros la fabricación, venta y/o utilización comercial de la invención protegida.	Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a los usos comerciales honestos sin límite de tiempo.
Para mantener vigente una patente el titular de la misma deberá pagar a la SIC las correspondientes tasas anuales (anualidades) por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Vencido dicho plazo podrá pagarse la	La protección de los secretos comerciales no requiere pagos al Estado pero es posible que las medidas razonables que debe mantener el titular para la protección del secreto tengan algún costo.

⁴ En palabras de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América: “Mientras el derecho de los secretos comerciales no prohíbe el descubrimiento de un secreto con medios leales y honestos, por ejemplo, creación independiente o ingeniería inversa (*reverse engineering*), el derecho de patentes opera contra el mundo, prohibiendo cualquier uso de la invención, para cualquier propósito, por un período significativo de tiempo”. Estados Unidos de América, Corte Suprema de Justicia. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* 414 U.S. 818, 94 S. Ct. 70, 38 L.Ed.2d 50 (1973).

anualidad el recargo que haya sido establecido, dentro de un plazo de gracia de seis meses, contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente. La falta del pago de una tasa anual dentro de los plazos establecidos producirá la pérdida de la patente por caducidad ⁵ .	
Existe la obligación de usar o explotar la invención patentada ⁶ .	No existe ninguna obligación, excepto la de tomar precauciones razonables para que la información permanezca en secreto.
Otorga un derecho temporal de exclusividad.	La duración de la protección es ilimitada en el tiempo aunque incierta (la información estará protegida mientras se mantenga en secreto).

Elaboración propia

⁵ Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículo 80.

⁶ La decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina prevé, en los artículos 59, 60 y 61, la exigencia de otorgar licencias obligatorias para quien no explote una patente vencido el plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor.

VII

¿PATENTO O PROTEJO MEDIANTE SECRETO COMERCIAL?

Según el profesor Karl JORDA de la Universidad de New Hampshire, cuando el empresario, inventor o encargado de administrar la propiedad intelectual de una empresa pregunta ¿patento o protejo mediante secreto comercial? en realidad hace una pregunta equivocada. La pregunta correcta es la siguiente: ¿qué debo patentar y qué debo conservar como secreto comercial?¹.

Lo anterior teniendo en cuenta que no es práctico patentar cualquier pequeña invención por la inversión de tiempo y dinero que ello requiere, pero, al mismo tiempo, tampoco es rentable perder los beneficios que otorga una patente, cuando se trata de una invención única y económicamente representativa.

El profesor JORDA diseñó el siguiente cuestionario para ayudar a los empresarios y sus abogados asesores a determinar si los inventos, información o nuevos desarrollos de una empresa deben ser patentados o simplemente protegidos como secreto empresarial²:

¹ Para algunos, estas dos figuras resultan excluyentes porque si se solicita la patente para proteger una invención no se puede guardar secreto sobre tal información. Sin embargo, lo que sostiene JORDA es que siempre hay cierto *know how* asociado a una invención que no es necesario revelar al solicitar la patente y que, por consiguiente, puede conservarse como secreto comercial.

² Este test lo ideó el profesor Karl JORDA, quien lo transmitió en clase de *Managing Intellectual Property*, en Franklin Pierce Law Center, New Hampshire, Estados Unidos de América, en el año 2004.

1. <i>¿Es lo inventado susceptible de ser comercializado o al menos licenciado?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy posiblemente No creo
2. <i>¿Qué tanta ventaja competitiva tendrá la empresa si maximiza su exclusividad?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grande Poca
3. <i>¿Qué tanta desventaja competitiva tendría el competidor si el invento, información o desarrollo tuviera exclusividad?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mucha Poca
4. <i>¿Es factible que se desarrolle un invento alternativo que produzca resultados similares (design around)?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy posible No creo
5. <i>¿El invento puede desarmarse y volverse a armar fácilmente (reverse engineer)?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy posiblemente No creo
6. <i>La revelación de este invento requiere acceso a información que no puede protegerse</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy posiblemente No creo
7. <i>¿Es probable que otros independientemente lleguen al mismo invento?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy posiblemente No creo
8. <i>¿Qué tan segura es la patente que se obtendrá, qué posibilidades tiene de ser declarada nula?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alta Baja
9. <i>¿Qué tan difícil es controlar que en la compañía se disemine la información del invento?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy difícil Fácil
10. <i>¿Qué tan difícil sería determinar si un competidor está usando el invento?</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No es difícil Muy difícil

Cada una de las preguntas se contesta de 1 a 10. Si las respuestas suman menos de 50 puntos se sugiere optar por iniciar el trámite de una patente. Si las respuestas suman más de 50 puntos, se aconseja mantener esa información como secreto empresarial.

Si se observa bien, este cuestionario demuestra la afirmación inicial de este libro: las patentes solo son la punta del iceberg en un mar de secretos empresariales.

La importancia de la convivencia entre las patentes y los secretos se prueba con un caso: *Pizza Hut. C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut (Fed. Cir. 2000)*³. Los hechos fueron los siguientes: C&F, tras muchos años de investigación, desarrolló un proceso para preparar y congelar una salsa para pizza que permanecía fresca y tenía mejor sabor, precio y apariencia que otros productos precocidos. C&F solicitó y obtuvo dos patentes sobre su invención: una de producto, que cubría el equipo para hacer salsas, y otra para el procedimiento mismo. Además, continuó trabajando en dicho procedimiento con el propósito de optimizarlo.

Pizza Hut compró la salsa a C&F durante algún tiempo con la condición de que le revelara el proceso de preparación a varios de sus proveedores de insumos, entre ellos IBP, quien figuraba como uno de sus principales fuentes de suministro de carne. C&F reveló sus procesos a IBP, pero tuvo la precaución de firmar previamente con ellos y con Pizza Hut (PH), un acuerdo de confidencialidad.

Cuando IBP aprendió a duplicar la salsa, PH le dijo a C&F que no continuaría comprándole salsas sin que C&F aceptara una drástica reducción de los precios. C&F demandó a IBP y PH por infracción a la patente y apropiación indebida de secretos comerciales y la corte americana falló que, si bien la patente de C&F era inválida porque el objeto patentado había estado a la venta antes de solicitar la patente, sí hubo una violación al acuerdo de confidencialidad, por lo que obligó a PH a pagar 10.9 millones de dólares a C&F.

C&F Packaging v. IBP and Pizza Hut demostró que la mejor forma de proteger el conocimiento de una empresa es mediante el diseño de una estrategia que integre las diversas herramientas de salvaguarda de la propiedad intelectual. En palabras de Jorda, “solo una política que permita la interacción entre los diferentes tipos de derechos de la propiedad intelectual manteniendo uno como el centro de gravedad permitirá cubrir más y fortalecerá la exclusividad de los derechos”⁴.

³ Ibid.

⁴ Apuntes de clase. Profesor Karl JORDA. Materia: Patent and Trademark Licensing en Franklin Pierce Law Center, NH, USA. 2004.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia sugirió a los empresarios que les podía resultar más conveniente proteger sus invenciones a través de secretos empresariales y no de patentes en los siguientes casos⁵:

- Cuando la información contenida en el secreto no es patentable.
- Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un período de tiempo mayor a 20 años.

GÓMEZ SEGADE agrega que recomienda optar por la protección que otorga el secreto empresarial y no por la patente cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación y no a un producto terminado, pues éstos últimos pueden ser objeto de ingeniería inversa al momento de su introducción al mercado⁶.

⁵ Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, en <http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017].

⁶ GÓMEZ SEGADE, Op. cit., p. 212.

VIII

CASOS ESPECIALES

El *know how*, la información privilegiada, los datos de prueba, la información confidencial por convenio entre las partes, el *good will*; las listas de clientes, de proveedores y de precios; y la experiencia, son conceptos que suelen confundirse con los secretos empresariales, por lo que hemos decidido tratarlos en un capítulo independiente. Veamos:

1. EL *KNOW HOW*

La expresión *know how* proviene del inglés “*to know*” (saber) y “*how*” (cómo): saber cómo hacer algo de la mejor manera.

La ley colombiana define el *know how* como la experiencia secreta, acumulada en un arte o técnica para hacer algo, que puede ser cedida¹ y la jurisprudencia asimila el concepto de *know how* al de secreto empresarial, en los siguientes términos²:

En Colombia inicialmente la protección jurídica al *know how* no era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal (...). Actualmente en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la protección jurídica del *know how* se efectúa mediante la protección de los secretos industriales de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión 344 de 1993.

En el mismo sentido la Corte Constitucional señaló:

(...) de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación

¹ Colombia. Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.2.3. y Decreto 2123 de 1975, artículo 1º.

² Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.

o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como *know how* es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de su patrimonio³.

Sin embargo, algunas las autoridades administrativas del país han señalado el *know how* es el género y los secretos empresariales, la especie:

Están también incluidos en el *know how* los secretos comerciales o industriales, considerados como tales, aquellos procedimientos e inventos aún no patentados o que no se desea patentar⁴.

En todo caso solo se puede calificar como *know how* aquel conocimiento que cumpla los siguientes requisitos:

1.1. QUE SEA SECRETO

Debe ser “secreto”, entendiendo por esa expresión el que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para el público en general e inclusive, para las personas del círculo donde se labora con ese conocimiento. De allí que entidades del Estado que trabajan constantemente con el *know how* de contratistas, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, haya definido el *know how* en la Resolución 456 de 2006, de la siguiente manera:

[C]onjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que se caracteriza por ser: -Secreta; -Sustancial (importante y útil para la producción de los productos contractuales); -Determinada (descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad).

1.2. SUSTANCIAL

A esta característica se refirió el Consejo de Estado cuando sentenció que el *know how* es un activo intangible donde priman la

³ Colombia. Corte Constitucional, T-381 de 1993, septiembre 14/93.

⁴ Colombia. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Orden administrativa 2/02.

inteligencia, la invención y la técnica; muy diferente del conocimiento básico y “rudimentario” que se tiene sobre algo⁵:

Siendo el *know how* el secreto que permite o facilita la producción industrial un elemento intangible donde prima la inteligencia y la invención, no puede el *a quo* entender cómo se destruye materialmente con una bomba y pretender una indemnización por ello (...).

Y agregó:

En el caso *sub examine* no existe secreto industrial qué proteger o *know how* como lo denomina el demandante usando la expresión angloamericana, no solo porque no se probó la existencia del mismo y mucho menos su destrucción, sino porque en el plenario existe prueba de que la producción de la empresa se desarrollaba usando métodos “muy rudimentarios” (...), lo cual configura una causal para la no protección de la información al tenor de lo establecido por el artículo 73 de la norma andina.

1.3. REFERIDO A UNA HABILIDAD TÉCNICA

Según la doctrina, en el *know how* prima la habilidad técnica que permite lograr un objetivo específico. En efecto, el *know how* es “la información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o sus elementos o para llevar a cabo la combinación de operaciones en el caso de técnicas o procedimientos”⁶.

En la Comunidad Europea se describe el *know how* como el conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada que le dan o pueden dar a su titular una ventaja económica sobre la competencia⁷. En esa definición, la expresión “informaciones técnicas secretas” no hace alusión a elementos individuales completamente desconocidos o inaccesibles

⁵ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.

⁶ ROJAS TEJADA, Álvaro. *Aspectos técnicos del know how o conocimientos técnicos y su importancia en la transferencia de tecnología*, citado por Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 01003060, enero 30/01.

⁷ Comunidad Europea. Reglamento (CE) n° 240/96 de la Comisión, enero 31/96, apartado 3 del artículo 85 del Tratado sobre categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología.

sino al conjunto o articulación precisa de ciertos elementos, que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible. El término “sustancial”, por su parte, significa que el *know how* referido contiene una información útil, es decir, que, en el momento de la celebración del acuerdo, cabe esperar que sirva para mejorar la competitividad de su titular. Finalmente, el término “identificado” se refiere a que el *know how* debe ser descrito o registrado en un soporte material de forma tal que en cualquier momento sea posible comprobar si cumple o no con los requisitos de secreto y sustancialidad⁸.

2. LA EXPERIENCIA

La experiencia contractual, profesional, técnica, comercial o de cualquier otro tipo, es una figura que no se encuentra regulada por las normas de la propiedad intelectual y sobre la cual no existe un compendio unificado de reglas, legislativas o jurisprudenciales, que resulte sencillo aplicar.

Y es que no se requiere pensar mucho para entender que la experiencia es algo muy personal que depende de las aptitudes, vivencias, interés y vocación de cada ser humano.

Para no ir más lejos, una sentencia estadounidense se refirió al carácter *personalísimo* de la experiencia cuando advirtió, no sin cierta ironía, que resulta imposible practicar lobotomías—operaciones cerebrales— a las personas para borrar de su cabeza la experiencia adquirida con ocasión o en ejercicio de una profesión u oficio⁹.

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un pronunciamiento similar, cuando al desatar un caso de competencia desleal, advirtió que beneficiarse de la experiencia obtenida en un

⁸ Ibid.

⁹ Estados Unidos de América, *Fleming Sales Company v. Bailey*, 611 F.Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985). En Colombia las autoridades hicieron un pronunciamiento similar: “Aprovechar la experiencia y *know how* obtenido en una empresa para crear nuevas empresas es, en principio, lícito y acorde con las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos industriales y comerciales y la buena fe comercial, a no ser que este *know how* tenga derechos de exclusiva, como por ejemplo, a través de una patente, o se haga violando los secretos empresariales o comerciales”. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

empleo anterior, además de ser una conducta lícita, es una actuación fomentada por el Estado para que las personas prosperen¹⁰.

De todos los tipos de experiencia que existen, tal vez la más analizada por las autoridades colombianas es la “experiencia contractual”, que ha sido definida por la doctrina como un bien personalísimo, no cuantificable e intransferible, que no se puede desprender de la persona natural o jurídica que la ha obtenido porque hace parte de su historia personal¹¹.

Esta caracterización de la experiencia como bien personalísimo, intransferible y no cuantificable, genera las siguientes consecuencias:

- Primero, que la experiencia no puede ser transmitida a título gratuito u oneroso ni entregada como aporte a una sociedad¹² y
- Segundo, que la experiencia no puede ser calificada como un activo social¹³ porque un activo tiene como característica especial el hecho de poder ser cedido, transferido, escindido, entregado para que haga parte del patrimonio de otra persona y a la vez que pueda ser cuantificado. La experiencia contractual adquirida por una persona, por el trayecto que ha mostrado en su desempeño especializado, ha quedado radicada en su cabeza como un bien personalísimo intransferible, es a él a quien se le reconoce una trayectoria la cual hace

¹⁰ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03. La SIC hizo una distinción entre experiencia, *know how* y secreto empresarial, para concluir que una cosa es beneficiarse de la primera, y otra, hacerlo de la segunda y tercera.

¹¹ Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-052743/11.

¹² “Efectuadas las precisiones que anteceden y teniendo en cuenta que la inquietud que se plantea está orientada a establecer si la experiencia contractual de una persona podría aportarse, procede señalar que de acuerdo con el artículo 126 del Código de Comercio, ‘Los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que deban llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial determinado’, de la premisa que antecede fácil es advertir que el aporte en especie, a juicio de este despacho, necesariamente debe corresponder a cosas o bienes transferibles, bajo esta premisa, la experiencia contractual no puede ser entregada como aporte en la medida en que no puede escindirse de aquel en quien se radica, no se puede desprender de la persona que la ha creado con la práctica para entregarla a una sociedad a título de aporte”. Colombia, Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-052743 de 2011.

¹³ Colombia, Superintendencia de Sociedades, *Ibíd*.

parte de su historia personal, de ella no puede desprenderse para entregársela a otra persona natural o jurídica¹⁴.

Sin embargo, una cosa es “transferir” o “aportar” la experiencia contractual como activo a una nueva sociedad y otra muy distinta “invocarla”, o “comunicarla”, según las circunstancias.

En efecto, a pesar de que la experiencia se considera un bien “intransferible”, la ley y la doctrina colombiana han previsto que, en ocasiones, para facilitar procesos de selección en materia de contratación pública, está permitido “invocar” o “acumular” y/o “comunicar” la experiencia contractual de una persona a otra, en los siguientes eventos:

- Acumulación de la experiencia de una persona natural a una persona jurídica de la que la persona natural hace parte¹⁵.

¹⁴ Ibidem. También Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006.

¹⁵ Decreto 2474 de 2008, artículo 60, inciso 1º: “Valoración de la experiencia del proponente. La experiencia de los socios de una persona jurídica *se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de cinco (5) años de constituida*. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. (...)”. (La cursiva es nuestra).

El Decreto 2474 de 2008 fue derogado por el Decreto 734 de 2012, cuyo texto, en el aparte correspondiente (artículo 2.2.7) señala: “Valoración de la experiencia del proponente. Para efectos de habilitar un proponente, *la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta*, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica”. (La cursiva es nuestra)

A su vez el Decreto 734 de 2012 fue derogado por el Decreto 1510 de 2013, cuyo artículo 9º, en el aparte pertinente, reza: Artículo 9º. “Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a cualquier Cámara de Comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La Cámara de Comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:

1. Si es una persona natural:

(...)

2. Si es una persona jurídica:

(...)

e) Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que

- Acumulación de la experiencia de una persona jurídica que se fusiona por parte de la persona jurídica absorbente¹⁶.
- Invocación de la experiencia de una sociedad escidente por parte de las sociedades beneficiarias¹⁷.

Nótese que en todos estos casos se habla de “invocar” o “acumular”, no de “aportar”, porque, como advierte la Superintendencia de Sociedades, la experiencia no es un activo, ni siquiera en especie, sino un bien personalísimo intransferible¹⁸.

A continuación insertamos un cuadro que resume la evolución doctrinal de la Superintendencia de Sociedades al respecto:

Resolución	Doctrina
220-13403 de 2003	• Tema: Sucursal de sociedad extranjera– Constitución de una nueva sociedad con aporte de una sucursal– transmisión de la experiencia.

pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. *Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes (...).* (La cursiva es nuestra).

También lo apoya la doctrina de la Superintendencia de Sociedades: “Sobre el particular le manifiesto que la sociedad por acciones simplificada sigue la regla según la cual, una vez constituida forma una persona distinta del socio individualmente considerado; así las cosas, la persona jurídica deberá acreditarse por sí sola, con el desarrollo de su actividad empresarial, sin que le sea posible sumar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionista, salvo que el extremo contractual o ante quien pretenda licitar, autorice o permite que la pericia del accionista sea comunicada a la persona jurídica”. Colombia, Superintendencia de Sociedades, Conceptos 220-57406 de 2006, 220-053067 de 23-05-2013.

¹⁶ “Del concepto expuesto se colige que los argumentos abordan el tema desde la perspectiva de que la experiencia pueda ser invocada por la absorbente o por la sociedad nueva que se cree, únicamente para acreditar esa formalidad frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato, por ello advierte que es discrecional de la entidad contratante, aceptarla o no, como igual lo será la Cámara de Comercio para la inscripción en el registro de proponentes. (...). Colombia, Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006. También puede verse Superintendencia de Sociedades Oficio 220-072759 de 2014.

¹⁷ Ver Decreto 2474 de 2008, artículo 60 inciso 3º; Decreto 2474 de 2008; Decreto 734 de 2012 art. 2.2.7 y Decreto 1510 de 2013. También lo contempla la Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-021203 de 2006, 220-041951 de 2007 y 220-072759 de 2014.

¹⁸ Colombia. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-052743 de 2011.

	• Tesis: “(...) es incuestionable que toda actividad que realiza la sucursal equivale a efectuarla la matriz (...) y por ende, es claro <i>pues no puede entenderse en otro sentido, en que la experiencia adquirida por la sucursal equivale a que haya sido adquirida por la principal</i>, pues sencillamente basta tener en cuenta que se trata de una sola persona jurídica, es un solo patrimonio, es un todo (...)”. (La cursiva es nuestra).
220-57406 de 2006	• Tema: La experiencia de los socios o el constituyente, en materia de contratación estatal. • Tesis 1ª: “(...) cabe señalar que en el sistema enmarcado dentro de la legislación mercantil, la sociedad una vez constituida legalmente, al tenor del artículo 98 del Código de Comercio, al igual que la empresa unipersonal, creada conforme al artículo 71 de la Ley 222 de 1995, forma una persona jurídica distinta de los socios, o en su caso del empresario individualmente considerados; de ahí, al gozar una y otra de los atributos de la personalidad, se tienen para todos los efectos como sujetos de derecho, autónomos e independientes, dotados de capacidad para ejecutar los actos y celebrar los contratos comprendidos dentro de las actividades que constituyan su objeto social, sin que pueda decirse que las cualidades o condiciones personales de los socios o del constituyente se comuniquen a la sociedad o a la E.U.”. • Tesis 2ª: “Ahora bien, el hecho de esa ficción jurídica, no impide que sean tenidas en cuenta para efectos de las relaciones a que haya lugar en desarrollo de la empresa social, esas características o condiciones individuales de aquellos, máxime tratándose de las sociedades doctrinalmente denominadas “de personas” como son por excelencia las colectivas y en parte, las de responsabilidad limitada (...)”. <i>“En ese orden de ideas, dependiendo de la estructura que se adopte, la sociedad o la empresa unipersonal en su caso, podrán invocar como suya la experiencia adquirida directamente por sus socios o por el constituyente, bien en el ejercicio de una profesión o la realización de unas precisas actividades, en el entendido que será discrecional de las entidades contratantes aceptar o no, que se acredite en esos términos, como también lo será de la Cámara de Comercio, para efectos de la inscripción en el registro de proponentes”</i>. (La cursiva es nuestra).
220-021203 de 2006	• Tema: La experiencia puede invocarse, no es susceptible de negociarse o donarse. • Tesis 1ª: “Del concepto expuesto se colige que los argumentos abordan el tema desde la perspectiva de que

	<i>la experiencia pueda ser invocada por la absorbente o por la sociedad nueva que se cree, únicamente para acreditar esa formalidad frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato, por ello advierte que es discrecional de la entidad contratante, aceptarla o no, como igual lo será la Cámara de Comercio para la inscripción en el registro de proponentes. Circunstancia que como se observa se aparta de la viabilidad para donar, ceder o negociar, total o parcialmente la experiencia, <u>puesto que esta no es un activo</u>, vocablo definido en el Diccionario de Términos Contables para Colombia, como el “ conjunto de recursos económicos o bienes y derechos que posee una persona natural o jurídica y que son fuente potencial de beneficios; por ej.: efectivo, inversiones, inventarios, bienes inmuebles etc...” , rubro que junto con la transferencia de los pasivos es lo que determina el proceso de escisión. (artículos 3 y 4 de la Ley 222/95). (La cursiva y el subrayado son nuestros).</i>
220-041951 de 2007	• Tema: Transmisión de la experiencia en procesos de escisión. • Tesis 1ª: “Al respecto, esta Superintendencia mediante Oficio No. 220-10343 del 26 de marzo de 2001, en torno a la experiencia dentro de un proceso de integración patrimonial en una fusión, <i>el que podría asimilarse respecto a las sociedades beneficiarias que intervienen en un proceso de escisión, manifestó lo siguiente:</i> “En conclusión, este Despacho es del criterio que si a través de la fusión, se integran el patrimonio y las empresas de las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya que esta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad; como anota el doctor Gabino PINZÓN, cuyo criterio acoge esta Entidad, “...no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la actividad de cada una de las sociedades”. Sin embargo, será discrecional de las entidades contratantes, aceptar o no, respecto de una sociedad que se ha fusionado la experiencia de las absorbidas para acreditarla como suya, como igual lo será de la Cámara de Comercio para su inscripción en el registro de proponentes teniendo en cuenta las condiciones que al efecto establece el Decreto 92 de 1998, por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el Registro Único de proponentes”. (La cursiva es nuestra).

220-050660 de 2010	• Tema: La experiencia del accionista no es transferible a la sociedad por acciones simplificada. • Tesis 1ª: “Sobre el particular le manifiesto que la sociedad por acciones simplificada sigue la regla según la cual, una vez constituida forma una persona distinta del socio individualmente considerado; así las cosas, la persona jurídica deberá acreditarse por sí sola, con el desarrollo de su actividad empresarial, sin que le sea posible sumar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionista, salvo que el extremo contractual o ante quien pretenda licitar, autorice o permite que la pericia del accionista sea comunicada a la persona jurídica”.
220-052743 de 2011	• Tema: Transferencia de inmuebles de sociedad extranjera a colombiana y otros temas. • Tesis 1ª: “Efectuadas las precisiones que anteceden y teniendo en cuenta que la inquietud que se plantea está orientada a establecer si la experiencia contractual de una persona podría aportarse, procede señalar que de acuerdo con el artículo 126 del Código de Comercio, “ Los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que deban llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial determinado”, de la premisa que antecede fácil es advertir que el aporte en especie, a juicio de este despacho, necesariamente debe corresponder a cosas o bienes transferibles, bajo esta premisa, la experiencia contractual no puede ser entregada como aporte en la medida en que no puede escindirse de aquel en quien se radica, no se puede desprender de la persona que la ha creado con la práctica para entregarla a una sociedad a título de aporte”. (La cursiva es nuestra). “En efecto, un activo tiene como característica especial el hecho de poder ser cedido, transferido, escindido, entregado para que haga parte del patrimonio de otra persona y a la vez que pueda ser cuantificado. <i>La experiencia contractual adquirida por una persona, por el trayecto que ha mostrado en su desempeño especializado, ha quedado radicada en su cabeza como un bien personalísimo intransferible, es a él a quien se le reconoce una trayectoria la cual hace parte de su historia personal, de ella no puede desprenderse para entregársela a otra persona natural o jurídica</i>”. (La cursiva es nuestra).
220-072759 de 2014	• Tema: Transmisión de la experiencia en procesos de fusión y/o escisión Cita Oficio 220– 021203 de abril 21 de 2006 y Oficio 220–10343 del 26 de marzo de 2001.

	• Tesis 1ª: “Del concepto expuesto se colige que los argumentos abordan el tema desde la perspectiva de que la experiencia pueda ser invocada por la absorbente o por la sociedad nueva que se cree, únicamente para acreditar esa formalidad frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato, por ello advierte que es discrecional de la entidad contratante, aceptarla o no, como igual lo será la Cámara de Comercio para la inscripción en el registro de proponentes”.
--	---

En todo caso vale la pena agregar que otras legislaciones han excluido expresamente a la “experiencia” de la definición de secreto empresarial. Por ejemplo, la Directiva (UE) 2016/943 de la Unión Europea estipula que la información de escasa importancia, la experiencia, las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión no son susceptibles de protección por parte de las normas que regulan la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada.

3. EL *GOOD WILL*¹⁹

Hasta aquí hemos visto que todos los activos sujetos a la propiedad intelectual son intangibles, pero que no todos los intangibles están sujetos a las reglas de la propiedad intelectual. Precisamente el *good will* o crédito mercantil es un activo intangible que no se rige por las normas de propiedad intelectual.

En materia contable al *good will* se le denomina crédito mercantil y se le define de la siguiente forma:

Igualmente el “good will” o crédito comercial es definido como activo intangible constituido por el valor presente de la capacidad estimada de una entidad para generar utilidades excedentes en el futuro, durante un intervalo de tiempo; su amortización debe

¹⁹ En el pasado se le llamaba “parroquia de una casa comercial”. Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 14584, noviembre 13/08.

realizarse en función de ese periodo; puede ser determinado mediante avalúo, caso en el cual debe registrarse como partida de superávit // valor adicional, en la compra de una empresa, sobre su valor en libros, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados // sin. (sic.) *good will*²⁰.

La Superintendencia de Sociedades define el *good will* como “el valor actual o capitalizado de las ganancias futuras estimadas de una empresa establecida, con exceso de los resultados normales que pudieran razonablemente presumirse realizados por una empresa”²¹. En el mismo concepto que se reseña la entidad explica que el *good will* está constituido por dos tipos de factores²²:

- Transferibles: la ubicación, las marcas o patentes, el nombre comercial, los procesos de fabricación, la organización, las franquicias y concesiones, y otros.
- Intransferibles: aquellos factores que derivan de las cualidades personales del empresario, de su tacto, habilidad y

²⁰ UPEGUI, María Eugenia; AGUILAR, Horacio; CADAVID, Luis Alberto; CARDONA, John; CARVALHO, Javier; JIMÉNEZ, Javier. *Diccionario de términos contables para Colombia*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998. p. 80 citado en Consejo de Estado. Sentencia 14584 de 13 de noviembre de 2008. Véase también el D.R. 2894/94, art. 8º. “(...)1. Activo. 16. Intangibles. (...) 1605 Crédito mercantil. Descripción. Registra el valor adicional pagado en la compra de un ente económico activo, sobre el valor en libros o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, por reconocimiento de atributos especiales tales como el buen nombre, personal idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios y localización favorable (...)”.

²¹ Colombia, Superintendencia de Sociedades, Concepto contable 17610 de 2014, citando Oficio 340-72837 del 13 de noviembre del 1998. [Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en <<http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-contables/Normatividad%20Conceptos%20Contables/17610.pdf>>.

²² Esta clasificación la hace la Superintendencia para explicar que una cosa es la venta del *good will* como parte integrante de la venta del establecimiento del comercio, siempre y cuando la sociedad esté generando utilidades que permitan determinar la existencia y cuantificación del *good will*, se trate de una empresa en marcha y con solvencia económica; y otra, la venta del *good will*, como parte de la venta de los activos, que “no es dable por cuanto dicha figura no se enmarca dentro de los parámetros que se fijan en materia contable en lo referente al concepto de *good will*, y más aún pensar vender los activos de una compañía que son indispensables para su explotación, sería acabar con la misma, si tenemos en cuenta la difícil situación financiera por la que atraviesa la sociedad”. Colombia. Superintendencia de Sociedades, Concepto contable 17610 de 2014, citando Oficio 340-72837, noviembre 13/98.

competencia, de sus relaciones con el personal y sus vinculaciones con terceros.

El *good will* tiene las siguientes características:

- Es un activo intangible accidental y no esencial del establecimiento de comercio²³.
- Es un activo estimable en dinero en la medida en que se pueden medir los beneficios futuros del prestigio y buen nombre de la empresa²⁴.
- Conlleva beneficios como la confianza y credibilidad de la empresa y la calificación positiva del consumidor a las características del producto²⁵.
- Todos esos beneficios le permiten vender más y a un mayor valor

[C]omo es patente, la empresa que goza de tales características y que logra conquistar una clientela numerosa y cuyos productos son reputados, se coloca en un plano descollante en el mercado en cuanto puede vender más y a mejor precio, lo que necesariamente apareja que sus utilidades sean mayores en proporción al capital invertido. No se trata, por consiguiente, de un factor esencial del establecimiento de comercio, sino accidental y estimable en dinero²⁶.

Es difícil pero no imposible determinar, basado en criterios objetivos, el valor económico del *good will*:

[R]esulta oportuno acotar que si bien es cierto les asiste razón a los peritos en cuanto destacan las dificultades que denota la tasación económica del *llamado good will*, no es menos cierto que ellas no implican que su determinación sea “en gran medida subjetiva”,

²³ “No se trata, por consiguiente, de un factor esencial del establecimiento de comercio, sino accidental y estimable en dinero. (...)”. Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia, Expediente 5860, julio 27/01.

²⁴ Colombia. Corte Suprema de Justicia, *Ibid*.

²⁵ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Conceptos 1988-1990, T. IX, p. 64 y Doctrinas contables, 1993, págs. 90 a 93. Citado por Consejo de Estado, Sentencia 10229 julio 10/97.

²⁶ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia julio 27/01. Expediente: 5860.

pues, por el contrario, la valoración del mismo obedece a criterios objetivos nítidamente mensurables²⁷.

Precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio, citando a la Corte Suprema de Justicia, señaló que para calcular el valor del *good will* es indispensable conjugar, entre otros, los siguientes elementos²⁸: la proyección de los beneficios futuros de una empresa; el buen nombre, la reputación y prestigio por vender mejores productos y servicios; la localización favorable; el trato dispensado a los clientes; las buenas relaciones y la estabilidad laboral de los trabajadores y la confianza que debido a un buen desempeño gerencial se logre crear en el sector financiero.

Se ha discutido si es indispensable que una empresa produzca utilidades para que se pueda hablar de la existencia y cuantificación del *good will*, pero el Consejo de Estado ha explicado que no es necesario, si se trata de una empresa en marcha y con solvencia económica; los factores determinantes de la pérdida son coyunturales y no estructurales, y la cuantificación de este activo se hace con base en la determinación de valor presente de las ganancias proyectadas en exceso de las normales del sector económico en el que se desenvuelve el negocio, las cuales deben proceder de presupuestos ciertos²⁹.

Existen dos tipos de *good will*: el formado y el adquirido. El primero es el que la empresa obtiene como fruto de un largo proceso de posicionamiento comercial mientras que el *good will* adquirido, es el que se adquiere mediante alguna transacción (compra) identificable.

Crédito mercantil formado	Crédito mercantil adquirido
Se genera con el transcurso del tiempo y se ve reflejado en la confianza y credibilidad de los clientes, la existencia de un mercado	“[M]onto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones o cuotas partes de interés social de un ente económico activo,

²⁷ Ibid.

²⁸ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Daño o deterioro del buen nombre o *good will*. Auto No. 3449 de 2005, citando Corte Suprema de Justicia. Sentencia junio 27/01. Expediente 5860.

²⁹ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 14584, noviembre 13/08, citando Ofi. DAL-103237, mayo 22/89.

fijo y cuantificable para los productos distribuidos por la empresa, el prestigio del nombre comercial, enseña o distintivos de su establecimiento comercial, por el cumplimiento ante los clientes y su vinculación con los proveedores. No es objeto de registro en la contabilidad de una empresa³⁰. Solo se reconoce contablemente en el momento en que es adquirido³¹.	si el inversionista tiene o adquiere el control sobre el mismo, de acuerdo con los presupuestos establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan”³². Es objeto de registro en la contabilidad de la empresa porque procede de una adquisición, en donde se contabiliza como un mayor valor del costo o como intangible³³.
---	--

Elaboración propia

Para efectos didácticos elaboramos el siguiente cuadro que resume los casos especiales hasta aquí analizados:

³⁰ “Teniendo en cuenta que algunos emisores de valores tenían registrado en sus estados financieros créditos mercantiles formados y que dicho registro no resultaba procedente puesto que la determinación del costo o valor de registro de un hecho económico debe estar ligado estrictamente a erogaciones claramente identificables, lo cual no ocurre tratándose de crédito mercantil formado, la Superintendencia de Valores, en uso de sus atribuciones legales, en especial (...) impartió las instrucciones que debían seguir las sociedades sometidas a su control exclusivo respecto del desmante del crédito mercantil formado. Lo anterior no quiere decir que no exista el hecho económico como tal sino que el mismo no está sujeto a reconocimiento contable, posición que ha sido reiterada por el Consejo Técnico de la Contaduría (...)”. Colombia, Superintendencia de Valores, Circular Externa 4 de 2005.

³¹ Las NIC 38 en los puntos 48, 49 y 50 disponen que el fondo de comercio generado internamente no se reconocerá como un activo “(...) porque no constituye un recurso identificable (es decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo), controlado por la entidad, que pueda ser valorado de forma fiable por su coste. 50. Las diferencias existentes, en un momento determinado, entre el valor de mercado de la entidad y el importe en libros de sus activos netos identificables, pueden captar una amplia variedad de factores que afectan al valor de la entidad en su conjunto (...)”. Colombia. Consejo de Estado, Sentencia 16274 de 26 de enero de 2009 citando Superintendencia de Valores, Circular Externa 4 de 2005.

³² Colombia. Superintendencia de Sociedades y de Valores. Circular conjunta 011, agosto 18/05.

³³ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 16274, enero 26/09.,Citando *Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría* N° 27, julio - septiembre de 2006. Bogotá-Colombia.

Secreto empresarial - know how	Experiencia contractual	Good will o crédito mercantil
Bien intangible regulado por normas supranacionales de propiedad intelectual (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio – ADPIC–, Decisión 486 de la Comunidad Andina, entre otros).	Bien intangible personalísimo. No está regulado como figura independiente y solo algunas normas, sobre todo relacionadas con la contratación pública, lo mencionan ³⁴ .	Bien intangible regulado por las reglas de la propiedad común (derecho comercial) y las reglas de contabilidad.
Transferible	Intransferible. Es un bien personalísimo inherente a la persona que lo adquiere ³⁵ .	Aspectos transferibles: la ubicación; los secretos empresariales; el nombre comercial, los procesos de fabricación, la organización, las franquicias y concesiones, la localización, etc. Aspectos intransferibles: aquellos factores que derivan de las cualidades personales del empresario, de su tacto, habilidad y competencia, de sus relaciones con el personal y sus vinculaciones con terceros ³⁶ .
Para existir debe ser <i>secreto</i> en el sentido de no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible por quienes	Para existir no tiene que ser secreta ni tener altura inventiva.	No debe ser secreto. Mientras más se conozca mejor.

³⁴ Colombia. Decreto 2474 de 2008; Decreto 734 de 2012; Decreto 1510 de 2013.

³⁵ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-052743 de 2011.

³⁶ CASTILLO FLÓREZ, Clara Elena. *El good will como alternativa de valuación patrimonial*. *Revista de la escuela de administración de negocios EAN*, N° 5. Bogotá, mayo, junio, agosto de 1988, p. 36 y 37. [Consultado el 13 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/970/935>.

se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; tener valor por ser secreto, debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener el secreto.		
En materia contable hay que distinguir entre <i>know how</i> y secreto empresarial formado y adquirido. El primero, según las NIC 38, generalmente no se reconoce contablemente como un activo porque no constituye un recurso identificable (es decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo) que pueda ser medido de forma fiable por su costo. (Las NIC 38, en los puntos 51,52 y 53, tratan el tema del reconocimiento contable de los activos generados internamente). En cambio, el secreto empresarial y el <i>know how</i> adquiridos sí pueden ser valorados y ser aportados a una sociedad.	No es un activo. No se puede valorar económicamente ni aportarse a una sociedad (ni siquiera como activo en especie) pero sí se permite invocarlo o acreditarlo para facilitar procesos de selección, en determinados casos, a discreción del destinatario.	El <i>good will</i> formado no se reconoce contablemente como un activo porque no constituye un recurso identificable (es decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo) que pueda ser medido de forma fiable por su costo. En cambio el <i>good will</i> adquirido sí puede ser valorado y ser aportado a una sociedad porque es claramente identificable.

Elaboración propia

4. LISTAS DE CLIENTES, DE PROVEEDORES Y DE PRECIOS

Comencemos con las listas de clientes. Existen dos tipos de listas de clientes: el listado de clientes básico que contiene el nombre y datos de contacto de un cliente, y el listado de clientes complementario, *plus* o sofisticado, que contiene información más detallada sobre las

necesidades, preferencias, hábitos de compra, precios, forma de pago y promociones que se aplica a cada uno de ellos³⁴.

En cuanto al primero de los contenidos

Puede decirse que lo más probable en el ámbito mercantil es que si de explorar un mercado con el ánimo de captar clientes se trata, una de las estrategias para obtener datos generales acerca de quienes, eventualmente, podrían necesitar el producto o servicio que se quiere ofrecer, sería la consulta de directorios generales o especializados, incluso, de registros públicos. Con lo que, las más de las veces, esa información simple puede coincidir con muchos listados de clientes de empresas que desarrollan el mismo objeto (...). Esta información por sí sola no podría constituir un conocimiento especial susceptible de ser protegido como secreto empresarial³⁵.

En cambio, el conocimiento comercial de cada uno de esos clientes, sus necesidades y hábitos de compra, precios, forma de pago y promociones “no es posible obtenerlo de los datos sobre existencia y ubicación, aún de activos y balances, socios o generalidades sobre la sociedad o entidad a la que va a dirigirse la acción del oferente”³⁶ sino que requiere de “un proceso de interrelación entre el empresario y sus clientes, durante el cual se hace necesaria la inversión de tiempo y dinero”³⁷. Esta información sí puede alcanzar el nivel de información privilegiada y reservada para la empresa, susceptible de ser protegida como secreto empresarial.

En consecuencia, para que una lista de clientes adquiera el carácter de secreto empresarial es necesario acreditar que en verdad existe una lista de clientes y, que se trata de una *lista plus*. Así se deduce de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que, al analizar el tema de la lista de clientes a la luz del artículo 16 de la Ley 256 de 1996 advirtió:

Pero el utilizar la lista de clientes en cuanto a la información que no constituye secreto empresarial como son nombre, dirección y teléfonos de los clientes, no puede constituir violación al secreto

³⁴ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

³⁵ *Ibíd.*

³⁶ *Ibíd.*

³⁷ *Ibíd.*

industrial o comercial (...) esta información no tiene la capacidad de ser información secreta, y en este sentido no se configura el ilícito concurrencial deprecado.

Diferente situación sería que en el expediente existiera prueba alguna de la divulgación o explotación de la información reservada de la base de datos de XX, como hábitos de consumo de los clientes, ofertas, o cualquier otra información considerada como secreta, que hubiese permitido a YY sacar un provecho especial de esta información, lo que no se encuentra probado dentro del expediente³⁸.

Sobre la ventaja comparativa comercial que proporciona una lista de clientes *plus*, la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió:

Es evidente que poseer una información como la que tenía la sociedad Cabarría con relación a sus clientes, específicamente sobre sus estados financieros, su cartera, sus hábitos de consumo en cuanto a los productos por ellos distribuidos y, en general, toda la información recogida con ocasión de la interacción de esta con sus clientes, es una ventaja competitiva frente a cualquier competidor en el mercado que no la poseyera o conociera³⁹.

Una lista *plus* no solo facilita el ofrecimiento de bienes y servicios “a la medida” de los clientes, sino que permite a las empresas diseñar proyecciones y estrategias comerciales más concretas y específicas:

[L]a información sobre los hábitos comerciales de los clientes y sus relaciones con la empresa representan un valor comercial efectivo o potencial. Con esa información es posible diseñar y planear el futuro comercial de la empresa, crear estrategias de mercadeo y proyectar el negocio en su conjunto⁴⁰.

Un razonamiento similar al que se acaba de presentar hizo la Superintendencia de Industria y Comercio con relación a las listas de proveedores:

Sobre el punto es preciso dejar claro que, en línea de principio, la información sobre clientes y proveedores no tiene el carácter de secreta, pues los adquirentes de potenciales bienes y servicios, así como el acceso a ofertas mercantiles por regla general es de

³⁸ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

³⁹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 31714 de 2003.

⁴⁰ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 11090 de 2003.

conocimiento público y de fácil acceso por medios masivos de información como la internet, a menos claro está, que se demuestre que en un caso específico esa información por circunstancias especiales podría considerarse confidencial (...)»⁴¹.

En resumen, la regla general es que la información sobre clientes y proveedores no tiene el carácter de secreta, a menos que se pruebe lo contrario. Algo similar ocurre con las listas de precios:

Puede hablarse de dos tipos de listados, el primero es al que G le compra a V y el segundo es al que G le vende a los clientes. Pues bien el precio al que vende no puede ser tenido como información secreta debido a que las listas de precios a los clientes están dispuestas precisamente para ser conocidas por el público por lo que para adquirir tal información basta con preguntarla y por eso es información que circula en el mercado necesariamente para poder ofrecer y comercializar los productos y en ese sentido, no puede considerarse secreta⁴².

Con los métodos de mercadeo la Superintendencia hace el mismo razonamiento:

Como no se encuentra prueba que permita concluir a este despacho que G cuenta con un método especialísimo de mercadeo, que reúna las condiciones de ser un método secreto, no puede tenerse tampoco por configurado el presente acto bajo estudio⁴³.

La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que venimos presentando no es aislada, pues es la que sostiene hace décadas el derecho anglosajón⁴⁴.

Bajo estos supuestos consideramos que las listas de clientes, las listas de precios y los métodos de negocios que están cubiertos por el secreto empresarial son únicamente aquellos que son secretos, tienen valor por ser secretos y han sido objeto de medidas razonables para la conservación del secreto.

⁴¹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 130211183. Demandante Griffith Colombia S.A.S. v. Viscosam Industria Navarra de envoltura celulósicas S.A, Viscosam do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda., Viscosam CZ S.R.O., Visdecol S.A.S. y Julián David Garcés Marín. Acta de audiencia del 14 de septiembre de 2016.

⁴² *Ibíd.*

⁴³ *Ibíd.*

⁴⁴ GALÁN CORONA. *Op. cit.* p. 156.

5. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Información privilegiada es aquella información que solo puede ser conocida por ciertas personas (sujetos calificados) en razón de su profesión u oficio. Tiene las siguientes características⁴⁵:

- Solo tienen acceso a ella determinadas personas en razón de sus funciones en el sector público o en el sector privado;
- Se refiere a hechos concretos de naturaleza técnica o profesional que solamente se conocen en el ámbito dentro del cual se desempeña la entidad o compañía.
- Es idónea y suficiente para ser utilizada no solo por aquellos que la conocen, sino también por terceros que pueden aprovecharse de ella.

No es lo mismo la información privilegiada y el secreto empresarial por lo que se trata de figuras que están sujetas a una regulación diferente.

Información privilegiada	Secreto empresarial
Información técnica o profesional concreta referida al ámbito dentro del cual actúa un ente social, que solo puede ser <i>conocida por ciertas personas en razón de sus funciones</i>, que es idónea y suficiente para ser utilizada no solo por los funcionarios que la conocen sino también por terceros que pueden aprovecharse de ella. Solo se conoce en el marco de la empresa o entidad. Normas de derecho societario, financiero y penal.	Datos, información o conocimiento relacionados con recetas, fórmulas químicas o listados de clientes que son secretos, tienen valor por ser secretos y sobre los cuales se han adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. Es posible que una persona distinta de su titular obtenga los mismos datos, información y conocimiento con su propio trabajo y por sus propios medios. En ese evento, el secreto pasa a enriquecer el dominio público de manera lícita²¹. Normas supranacionales relativas a la propiedad industrial.

Elaboración propia

⁴⁵ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Circular 20, noviembre 4/97.

La Superintendencia de Sociedades señaló que no hay uso indebido de información privilegiada en los siguientes casos⁴⁶: Cuando el máximo órgano social autoriza expresamente al administrador el levantamiento de la reserva; cuando la información se le suministra a las autoridades competentes previa solicitud, y cuando la información es puesta a disposición de los órganos que tienen derecho a conocerla, tales como la asamblea general de accionistas, la junta de socios, la junta directiva, el revisor fiscal, los asesores externos y los asociados en ejercicio del derecho de inspección. Téngase en cuenta, sin embargo, que el derecho de inspección no se “extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad”⁴⁷.

En Colombia el uso indebido de información privilegiada ha sido consagrado como delito para funcionarios del sector público en el artículo 420 del Código Penal⁴⁸ y para empleados del sector privado en el artículo 258⁴⁹.

⁴⁶ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Circular Externa 220-000006, marzo 25/08.

⁴⁷ Ver Colombia. Ley 222 de 1995, artículo 48: “Los socios podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad, en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad. En ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad (...)”.

⁴⁸ Colombia. Código Penal, artículo 420: “Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

⁴⁹ Colombia. Código Penal, artículo 258: “Utilización indebida de información privilegiada. El que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.

En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro

Para el caso de información *oficial* privilegiada, la Corte Suprema de Justicia explicó que:

Conforme a la redacción gramatical de este precepto, se establece que el tipo penal se configura cuando el servidor público, que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, anteponiendo para ello su beneficio personal o para un tercero, conculcando de esta manera el orden jurídico y el correcto ejercicio de la administración pública en sus connotaciones de eficiencia y eficacia y la de sus servidores en relación con los principios de lealtad, fidelidad y honestidad, además, para mantenerla impoluta de los funcionarios corruptos.

El objeto material de esta infracción lo constituye la “información oficial privilegiada” de la cual se ha tenido conocimiento por razón o con ocasión de sus funciones, pues el Estado, en su accionar, adopta determinaciones, las cuales para la buena marcha de la administración están sujetas a reserva, cuya utilización indebida por parte de los servidores públicos conduciría a la pérdida de la confianza de los coasociados en la administración⁵⁰.

En cuanto al uso indebido de información privilegiada en el sector *privado*, la Superintendencia de Sociedades explicó que esta figura se tipifica cuando quien posee tal información y está en la obligación de mantenerla en reserva, incurre en cualquiera de las siguientes conductas, independientemente de que su actuación le reporte o no beneficios⁵¹: La suministra a quienes no tienen derecho a acceder a ella; la usa con el fin de obtener provecho propio o de terceros; la oculta maliciosamente en perjuicio de la sociedad o en beneficio propio o de terceros, la hace pública en un momento inapropiado. Igualmente habrá uso indebido de información privilegiada cuando existiendo la obligación de darla a conocer, no se hace pública.

Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público”.

⁵⁰ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia, marzo 21/07. Exp. 23973. La Corte falló con base en el artículo 27 de la Ley 190/95, texto que corresponde hoy al artículo 420 del Código Penal.

⁵¹ Colombia. Superintendencia de Sociedades. Circular 20/97.

6. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR VÍA DE CONTRATO O ACUERDO DE VOLUNTADES

Puede suceder que cierta información no cumpla con alguno de los requisitos para ser considerada “secreto empresarial” pero que sea “confidencial” por acuerdo o pacto válido convenido por las partes en ejercicio de su autonomía contractual. En efecto, puede ocurrir que existan datos, información y conocimiento que sean secretos –no sean generalmente conocidos o fácilmente accesibles–, sobre los cuáles se hayan adoptado medidas razonables para mantener la reserva, pero cuyo valor real o potencial no sea muy claro. En este evento las partes pueden pactar la obligación de confidencialidad ya sea a través de un contrato o mediante una cláusula contenida en un contrato más amplio –contrato de prestación de servicios, consultoría, franquicia–.

En todo caso lo que debe quedar claro es que por vía contractual no se puede convertir en secreto lo que está en el dominio público. Si las partes acuerdan, por ejemplo, que una receta de cocina que ha sido publicada en libros de cocina y revelada en videos de *YouTube* es secreta o confidencial, simplemente pactan una obligación inexigible, ineficaz o inútil.

La Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– explicó esta situación en los siguientes términos:

El desarrollo de los productos a que hacen referencia los accionantes corresponde a una actividad usual dentro del mercado, que es conocida y aplicada por la generalidad de las empresas para participar en el comercio con sus productos, y en esa medida hacen parte del dominio público, no siendo constitutivas de secreto empresarial⁵².

En este sentido la misma autoridad administrativa señaló:

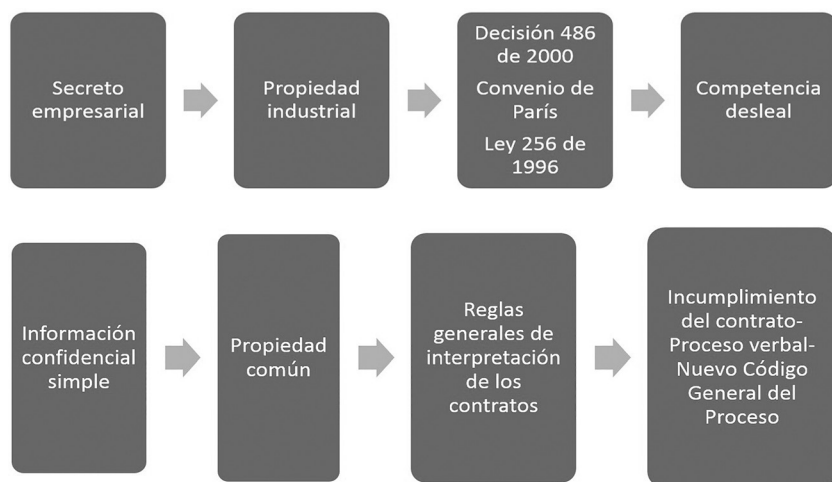
Es importante aclarar que el solo hecho de firmar cláusulas de confidencialidad no convierte tampoco la información en secreta pues no puede convertirse lo público en confidencial por vía contractual⁵³.

⁵² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 11 de 2005.

⁵³ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Radicación 15-33228. Demandante Sighinolfi Gropup Colombia S.A v. Indurrego S.A.S. Acta de audiencia 27 de mayo de 2016.

De cualquier forma, al convenir acuerdos de confidencialidad, las partes deben tener en cuenta que es necesario que los datos, la información o el conocimiento que pretendan sujetar a reserva deben ser determinados o por lo menos, determinables⁵⁴, si tenemos en cuenta que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”. (Código Civil, artículo 1757).

Los cuadros a continuación dan una idea de las diferencias entre la regulación aplicable a la información confidencial acordada en un contrato y la aplicable a los secretos empresariales:



Elaboración propia

Algunos autores aconsejan pactar acuerdos autónomos de confidencialidad y no simples cláusulas en los contratos pues aquellos –los contratos– perduran más en el tiempo:

En ese sentido, es necesario resaltar que cuando un contrato, en este caso laboral o de prestación de servicios, pierde vigencia, las cláusulas que hacen parte de este corren con la misma suerte. Así, cuando se da por terminada la vinculación laboral de un empleado,

⁵⁴ De hecho, es mejor que sean “determinables” y no “determinados” pues mucha precisión en el texto puede atentar contra la propia confidencialidad y además, limitar el alcance del secreto, que evoluciona constantemente.

la cláusula de confidencialidad incluida en su contrato dejará de tener efectos y, en ese orden de ideas, no implicará ninguna obligación para él frente a su anterior empleador. En esa medida, resulta de mayor conveniencia para los empresarios redactar y suscribir con sus empleados contratos de confidencialidad, en vez de cláusulas, los cuales se ejecutan de manera paralela al contrato laboral o de prestación de servicios suscrito por las mismas partes. Así, cuando se dé por terminado el contrato laboral o de prestación de servicios seguirá vigente el de confidencialidad, dado que se trata de un contrato autónomo e independiente, a diferencia de lo que ocurre con las cláusulas⁵⁵.

Sin embargo, esta tesis no es compartida por todos. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido que:

Una vez concluida la relación laboral, profesional o empresarial entre quien ejerce derechos sobre el secreto industrial y el depositario legítimo de la información sobre el mismo, debe tenerse en cuenta que la protección del secreto industrial perdura mientras lo hagan también las condiciones establecidas en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de tal manera que la terminación de un vínculo laboral o contractual no da por terminada la protección⁵⁶.

¿Qué pasa cuando una parte de los datos, información o conocimiento cubierto por el secreto empresarial que está descrito en una cláusula o contrato de confidencialidad pasa al dominio público?, ¿deja de ser exigible toda la cláusula o todo el contrato? De manera preventiva, antes de que se presente el problema, se recomienda incluir una previsión donde se estipule que la inexigibilidad de una parte de la obligación no genera *per se* la inexigibilidad de toda la cláusula o de todo el contrato. Sin embargo, si ese pacto no aparece, consideramos que tampoco habría lugar a considerar de manera inexorable que toda la obligación es inexigible. Habría que distinguir entre dos situaciones:

- Si los datos, información o conocimiento que han entrado al dominio público son esenciales, es decir, que sin ellos la

⁵⁵ SANÍN RESTREPO, Jaime. “El secreto empresarial: Concepto teórico y fallas a la hora de alegar su violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio”. *Revista de Derecho Privado* [en línea] 2013, (enero-junio): [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017]. Disponible en: <<http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=360033220003>> ISSN.

⁵⁶ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Radicación: 12-212614-00001-000 de 2013.

cláusula o el contrato de confidencialidad no puede subsistir, entonces procede la inexigibilidad total de la cláusula o del contrato.

- Si los datos, información o conocimiento que llegan al dominio público no han sido determinantes para la celebración del acuerdo, entonces deja de ser exigible la confidencialidad sobre ellos, pero queda vigente la obligación de confidencialidad sobre los datos, información o conocimiento que siguen siendo secretos y que motivaron a la celebración del acuerdo.

Otra de las discusiones que se presenta en el marco de estos acuerdos tiene que ver con la vigencia de las obligaciones: ¿son válidos los acuerdos donde las partes pactan que la obligación de confidencialidad sobrevive al contrato, es decir, donde las partes convienen en que la obligación de confidencialidad es exigible indefinidamente? En nuestra opinión este pacto es válido por las siguientes razones:

- La Constitución colombiana actual no prohíbe las obligaciones perpetuas e irredimibles⁵⁷.
- El contrato es ley para las partes y solo puede ser invalidado por mutuo consentimiento o por causas legales (Código Civil, artículo 1602).
- Es menester aplicar al contrato los principios de interpretación previstos en la ley según los cuáles “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras” (Código Civil artículo 1618) y el que señala que “[E]l sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. (Código Civil, artículo 1620).
- Si no fuere posible darle un sentido al contrato hay que acudir al método de interpretación sistemático según el cual “[L]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga

⁵⁷ La Constitución de 1886 de Colombia, en el artículo 37, establecía que: “No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles”.

al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte. (...)”. (Código Civil, artículo 1622).

- Las obligaciones a perpetuidad, como las cláusulas de exclusividad, no afectan *per se* la libre competencia económica, pues en cada caso hay que verificar las condiciones de tiempo, modo y lugar del convenio, como lo sugirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 1997:

En verdad, carece de razonabilidad y proporcionalidad, asumir que la cláusula de exclusividad *per se* viola la Constitución Política, sin tomar en consideración su efecto real en la restricción de la competencia, para lo cual resulta forzoso analizar entre otros factores el tipo de mercado, su tamaño, la posibilidad de que el bien pueda ser reemplazado por otros, la participación de los competidores en el mercado, la existencia de poderes monopólicos u oligopólicos, el efecto de la cláusula sobre la eficiencia, la generación de poder de mercado a raíz del pacto, el efecto en los precios producidos por la estipulación, el grado de competencia existente en el mercado relevante etc.

De cualquier forma las obligaciones a perpetuidad, como todas las obligaciones que se contraen, deben ser interpretadas de manera razonable y proporcionada: “Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, debe estar de acuerdo con sus capacidades (...)”⁵⁸ y toda obligación jurídica debe ser razonable, entendiendo por razonable todo aquello que es “realizable”⁵⁹.

En conclusión, cuando aparece una cláusula en donde las partes pactan obligaciones a perpetuidad, lo que procede es analizar las circunstancias de cada caso para determinar cuál fue la intención real de las partes y hacerla exigible, dentro de los límites de lo razonable y proporcionado.

⁵⁸ Colombia, Corte Constitucional, C-337/93 y C-010/03.

⁵⁹ *Ibíd.*

7. DATOS DE PRUEBA Y OTROS DATOS NO DIVULGADOS

Los datos e información producto de ensayos clínicos que los laboratorios de productos farmacéuticos o químicos agrícolas entregan a las autoridades de cada país al momento de solicitar un permiso para la comercialización de un producto que contiene una nueva entidad química son lo que se conoce como dato de prueba⁶⁰.

En Colombia su regulación está prevista en el artículo 39.3 del ADPIC, en la Decisión 486 de 2000 y 632 de 2006 de la Comunidad Andina y en el Decreto 2085 de 2002.

El artículo 39.3 del ADPIC⁶¹ es una norma un tanto confusa que ha propiciado que exista poca claridad sobre la relación entre los datos de prueba, las patentes y los secretos empresariales. En efecto, dicha norma incluye una serie de expresiones tales como “nueva entidad química”, “información no divulgada”, “esfuerzo considerable” y “uso comercial desleal” que no fueron definidas de manera uniforme para todos los países⁶².

Esta falta de precisión en el alcance del artículo hace que su implementación por parte de los países de la OMC sea tan variada y diversa como el número de miembros que componen esta organización. No obstante, dentro de esa variedad de sistemas se identifican dos tendencias primordiales para procurar evitar el uso comercial desleal de la información en materia regulatoria: i) aquellas que sugieren, como en Estados Unidos y Europa, que el uso comercial desleal se evita garantizando periodos de protección limitados en el tiempo (de entre 5 a 10 años), dentro de los cuales ningún tercero podrá solicitar autorización de comercialización

⁶⁰ En Colombia son el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para los productos farmacéuticos y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), para productos químicos agrícolas.

⁶¹ ADPIC, 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”.

⁶² RINCÓN USCÁTEGUI, Andrés. *Naturaleza jurídica de los datos de prueba farmacéuticos*. ASIPI, Revista *Derechos Intelectuales*, Vol. 17.

a menos de que acredite la realización de estudios propios de seguridad y eficacia; y *ii*) aquellos que consideran que será posible solicitar autorización de comercialización siempre y cuando la información haya sido accedida de una manera honesta (propuesta primordialmente encabezada por países miembros del Grupo Africano).

Existen muchas posiciones jurídicas –con serias implicaciones sociales y económicas– sobre los datos de prueba. Veamos algunas de ellas:

- Los datos de prueba no se pueden confundir con las patentes.

Siendo claras las diferencias sustanciales existentes entre las patentes de invención y la información no divulgada, es evidente que, cuando el Instituto Nacional para la vigilancia e inspección de medicamentos y alimentos INVIMA, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3° del Decreto 2085 de 2002 concede protección legalmente debida a la información no divulgada relativa a un registro sanitario, de manera alguna se encuentra reconociendo un derecho equivalente a una patente, en tanto como se señaló, la naturaleza de uno y otro bien de propiedad industrial es absolutamente distinta⁶³.

- Los datos de prueba son una figura *ad hoc* para privilegiar a las multinacionales farmacéuticas.

La exclusividad de los datos de prueba es un mecanismo de protección *ad hoc*, ADPIC-PLUS, típico de los TLC para amparar una información que no siempre es valiosa, secreta o ha implicado un esfuerzo considerable. De lo que se trata, en últimas, es de privilegiar a las compañías multinacionales farmacéuticas cuyas principales patentes están próximas a vencerse, y preservar para ellas un jugoso monopolio, sin importar que de por medio esté el derecho fundamental a la salud y el acceso a los medicamentos⁶⁴.

⁶³ Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 02096699, enero 20/03.

⁶⁴ URIBE ARBELÁEZ, Martín. “La falacia de los datos de prueba” en: *Revista la propiedad inmaterial*, número 16 de 2012. Universidad Externado de Colombia. [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017]. Disponible en <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3265/3674>>.

- Los datos de prueba son una figura muy cercana a los secretos empresariales pues deben cumplir los mismos requisitos⁶⁵.
- Los datos de prueba son una figura *sui generis* alejada de los secretos empresariales por varias razones: a) si la información fuera totalmente secreta los laboratorios no estarían dispuestos a divulgarlos ya que su valor se derivaría del hecho de ser secretos y no del hecho de demostrar seguridad y eficacia; b) lo que verdaderamente constituye un secreto empresarial, que es la información de pacientes, es una herramienta de validación que normalmente ni siquiera se incluye en el *dossier* farmacológico; y c) asimilar datos de prueba y secretos empresariales es indeseable pues significa una protección eterna para los datos de prueba y “generaría un retardo indefinido en la entrada de productos equivalentes en términos de seguridad y eficacia, lo cual iría en detrimento de la sociedad y de la salud pública”⁶⁶.

El artículo 266 de la Decisión 486 de 2000⁶⁷ de la Comunidad Andina distingue entre datos de prueba y otros datos no divulgados, así:

Datos de prueba	Otros datos no divulgados
Los datos de prueba cubren “aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la	Los otros datos no divulgados cubren “toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los

⁶⁵ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 49-IP-2009. De hecho, según la Resolución 817 de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, los datos de prueba deben cumplir los mismos requisitos que los secretos empresariales para ser protegidos.

⁶⁶ RINCÓN USCÁTEGUI. Op. cit.

⁶⁷ Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000, artículo 266: “Los países miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además los países miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. Los países miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo”.

seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas” ⁶⁸ .	productos farmacéuticos o químicos agrícolas y <i>que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos</i> ” ⁶⁹ . (La cursiva es nuestra).
---	--

Elaboración propia

Ambos, según la Decisión, deben cumplir los siguientes requisitos para gozar de protección⁷⁰:

- Deben suponer un esfuerzo considerable: “Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros”⁷¹.
- Deben versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas: “Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asociaciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas”⁷².

⁶⁸ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 49-IP-2009.

⁶⁹ *Ibíd.*

⁷⁰ *Ibíd.*

⁷¹ *Ibíd.* Véase también que el INVIMA señaló las siguientes variables para determinar si ha existido o no un esfuerzo considerable: *a)* Tiempo gastado en el proceso de I+D; *b)* Dinero invertido en el proceso de I+D; *c)* Tecnología empleada en la investigación; *d)* Recurso humano empleado (investigadores reconocidos, universidades, etc.), *e)* Acuerdos comerciales (alianzas estratégicas); *f)* Transferencia de conocimiento; *g)* Publicaciones que describan la actividad, conducentes al desarrollo del medicamento. En: INVIMA, *Protección de datos de prueba. Régimen aplicable en Colombia*. Invima, Oficina de asuntos internacionales. RODRÍGUEZ, María Juliana, junio 18/03: [Consultado el 10 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://www.legis.com.co/informacion/colombia/aplegis/SeminarioInternacionaldePropiedadIndustrial/Cambios_en_Patentes/Maria_Juliana_Rodriguez_Gomez.pdf?Id_Tarea=_IDTAREA_&Email=%7B%7BEMAIL%7D%7D->

⁷² Tribunal Andino de Justicia. Proceso 49-IP-2009.

- Deben cumplir con las condiciones de presentación de la información que exija cada uno de los Países Miembros, de conformidad con el artículo 2° de la Decisión 632 de 2006⁷³.

En el año 2002, Colombia expidió el Decreto 2085, mediante el cual se implementó un sistema de protección para la información no divulgada de nuevas entidades químicas por un periodo de 5 años, dentro de los cuales ningún tercero que no acreditase la realización de estudios propios de seguridad y eficacia podría solicitar un registro sanitario sobre el mismo medicamento⁷⁴. Esta determinación generó una enorme controversia pues muchos consideraban que contrariaba la Decisión 486 de 2000. La Comisión de la Comunidad Andina dirimió esta discusión en el año 2006, cuando dictó la Decisión 632 que establece que el artículo 266 de la Decisión 486 debe interpretarse en el sentido de que los países miembros de la Comunidad Andina pueden adoptar periodos de exclusividad si lo tienen a bien⁷⁵.

Hasta aquí entonces el lector se preguntará ¿por qué tanto rifirrafe?, ¿por qué tantas opiniones diversas sobre una misma figura? La respuesta es sencilla: porque en medio de estas interpretaciones se encuentran, por un lado, la fijación de los precios de los medicamentos y su impacto en la salud pública y por el otro, el interés económico que tienen los laboratorios farmacéuticos por recuperar las inversiones que hacen en materia de investigación, desarrollo y publicidad. Hasta ahora en Colombia van ganado aquellos que defienden la existencia de un periodo de tiempo dentro del cual todo tercero interesado en comercializar un producto que contenga la nueva entidad química debe acreditar la realización de estudios propios que demuestren su seguridad y eficacia, pero siempre hay quienes piensan que, en algunos casos por lo menos, habría que insistir más en figuras como

⁷³ Algunas de las premisas que dirigen el caso colombiano son las siguientes: La protección se da sobre la información, no sobre la molécula; se presume la buena fe de los solicitantes; no se aprueban evaluaciones farmacológicas de productos nuevos (con o sin solicitud de protección) con base en resúmenes; el INVIMA no resuelve controversias relacionadas con uso no autorizado de información. Si hay indicios de falsedad o uso no autorizado de información, se oficia a las autoridades competentes. INVIMA, Protección de datos de prueba. Régimen aplicable en Colombia. Op. cit.

⁷⁴ RINCÓN USCÁTEGUI. Op. cit.

⁷⁵ “La determinación fue sin duda uno de los catalizadores que generó la salida de Venezuela de la Comunidad Andina”. RINCÓN USCÁTEGUI. Op. cit.

las importaciones paralelas y las licencias obligatorias que permitirían bajar el precio de los medicamentos⁷⁶.

⁷⁶ Contra este sistema se ha propuesto que “los países signatarios de los TLC pueden y deben hacer uso de la Declaración de Doha implementando importaciones paralelas y licencias obligatorias, para garantizar precios razonables y así satisfacer las necesidades en salud de su población. El control de precios también es un instrumento adecuado para evitar la especulación, que debe ser sancionada con todo rigor. Las prácticas restrictivas de la competencia asociadas con el ejercicio abusivo de los derechos de patentes farmacéuticas y datos de prueba, tales como precios injustificados, solicitudes o demandas infundadas, que tienen por finalidad bloquear la competencia, así como cuando la concesión de exclusividad haya sido el producto de información engañosa, podrían sancionarse con la revocación o cancelación de la patente y/o los datos, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 del ADPIC y 66 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, en concordancia con el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia”. URIBE ARBELÁEZ. *Op. cit.*

IX

LOS SECRETOS EMPRESARIALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Las entidades públicas crean, administran y guardan información cuantitativa y cualitativamente valiosa, que la mayoría de las veces está contenida en documentos que pueden ser consultados libremente por los particulares en virtud del principio del derecho de acceso a los documentos públicos contenido en el artículo 74 de la Constitución.

Sin embargo, el Estado puede impedir a los particulares el libre acceso a tales documentos en casos excepcionales, entre los cuáles podemos mencionar el de la información protegida como secreto empresarial de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

De otro lado el Estado también puede impedir el libre acceso de los particulares a las obras científicas, literarias y artísticas que han sido desarrolladas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, pues esas obras, según lo ha explicado el Consejo de Estado y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no son documentos públicos: Son obras sobre las cuales el Estado es titular de los derechos patrimoniales de autor y que administra en calidad de bienes fiscales. Lo anterior significa que el Estado puede decidir si autoriza la reproducción o no esos documentos y si decide reproducirlos, si lo hace gratuita u onerosamente.

A continuación vamos a desarrollar las premisas que nos permitieron llegar a las tesis que acabamos de presentar:

1. REGLA GENERAL

El derecho de la ciudadanía de acceso a los documentos públicos. La regla general en Colombia es que la ciudadanía tiene derecho de

acceder a todos los documentos públicos que reposan en las oficinas públicas¹. Se trata de un derecho fundamental que sirve para concretar los principios de publicidad y transparencia que deben operar en cualquier Estado de Derecho. Este derecho se encuentra plasmado en las siguientes normas:

- Artículo 74 de la Constitución Política, el cual dispone que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos establecidos en la ley.
- Artículo 8° de la Ley 58 de 1982, el cual señala que las actuaciones administrativas son públicas, salvo excepciones taxativas que establezca la Constitución y la ley.
- Artículo 12 de la Ley 58 de 1982, el cual establece que toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.

En consecuencia, la regla general en esta materia es la siguiente:

Todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar información y a obtener copia del contenido de los documentos públicos que reposan en las entidades públicas siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. El ciudadano podrá solicitar

¹ Según el artículo 14 de la Ley 57 de 1985, que es la ley que regula la publicidad de los actos y documentos oficiales, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales; las de las gobernaciones, intendencias, comisarías, alcaldías y secretarías de estos despachos, así como las de las demás dependencias administrativas que creen las asambleas departamentales, los consejos intendenciales o comisariales y los concejos municipales o que se funden con autorización de estas mismas corporaciones son oficinas públicas. También serán oficinas públicas los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en las cuales la participación oficial sea superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o municipales y todas las demás respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal.

y obtener copia de tales documentos previa la cancelación de una suma, que no podrá exceder al costo de la reproducción².

En virtud del derecho de petición de información contenido en el artículo 74 de la Constitución, los particulares pueden exigir a las entidades públicas cualquiera de las acciones siguientes: Que les den una explicación sobre la forma cómo han actuado en un caso concreto; que les permitan acceso a los documentos públicos que tienen en su poder; que les expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública y que les resuelvan las consultas que se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones³.

El término que tienen las autoridades para dar respuesta al derecho de petición es de quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones; diez (10) días para contestar peticiones de información y treinta (30) días para contestar consultas.

2. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE CONSIDERAN PÚBLICOS PARA EFECTOS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN?

Son documentos públicos los documentos que reposan en las entidades públicas⁴; los documentos producidos por las entidades públicas y los documentos privados que por ley, declaración formal de sus titulares o conducta concluyente, se entienden públicos⁵.

² Colombia. Ley 57 de 1985, artículo 17: “La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique. El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición. En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción”.

³ Colombia. Código Contencioso Administrativo, artículo 25: “Consultas. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”. Nota: la Corte Constitucional, mediante sentencia C-542 de 2005, declaró exequibles las expresiones “no” y “ni” contenidas en el inciso 3º del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

⁴ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-216, marzo 8/04.

⁵ *Ibíd.*

Así lo dispuso la Corte Constitucional al tiempo en que explicó que para definir constitucionalmente documento público “no cuenta tanto el carácter del sujeto o entidad que lo produce o la forma misma de su producción sino el hecho objetivo de que no contenga datos que por expresa disposición de la ley deban ser mantenidos en reserva (...)”⁶.

En consecuencia, “la noción –de documentos públicos– cobija, por ejemplo, expedientes, informes, estudios, cuentas, estadísticas, directivas, instrucciones, circulares, notas y respuestas provenientes de entidades públicas acerca de la interpretación del derecho o descripción de procedimientos administrativos, pareceres u opiniones, previsiones y decisiones que revistan forma escrita, registros sonoros o visuales, bancos de datos no personales, etc.”⁷.

3. NIVELES DE RESERVA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

La Corte Constitucional ha señalado que los documentos que reposan en las entidades públicas tienen varios niveles de reserva⁸. A saber⁹:

- Información pública: Es la información que no tiene ningún nivel de reserva. Hablamos, por ejemplo, de las normas generales que regulan la constitución y funcionamiento de las entidades públicas y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas.
- La información semiprivada: Es aquella que presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación. Es el caso de los datos relativos a las relaciones de los particulares con las entidades de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas.
- La información privada: Es aquella que por encontrarse en un ámbito privado de las personas solo puede ser obtenida y

⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-473, jul. 28/92.

⁷ Ibid.

⁸ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-216, marzo 8/04.

⁹ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-729/02.

ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. La Corte cita como ejemplo los libros de los comerciantes y de las historias clínicas de las personas.

- Información reservada: Es aquella que por versar sobre “información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular –dignidad, intimidad y libertad– no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados “datos sensibles” o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc. (...)”¹⁰.

4. EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

La regla general presentada hasta ahora tiene excepciones. Los particulares no podrán acceder a los documentos e información que se encuentra en poder de las entidades públicas en los casos en que la Constitución o la ley establecen restricciones al acceso a documentos públicos¹¹; los estudios parciales o documentos de trabajo de las entidades públicas pues no tienen carecer definitivo y por ello no necesariamente responden a criterios de veracidad y objetividad¹²; los que se solicitan de manera abusiva tanto en su frecuencia como en la cantidad, contenido y forma¹³; las actas de las sesiones del Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos hasta por el término de cuatro años (Código Contencioso Administrativo, artículo 110); la información que vulnere el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución; la información de la

¹⁰ Ibid.

¹¹ “La regla general sobre publicidad de los documentos públicos tiene su origen en la propia Constitución, con la advertencia de que únicamente la ley puede establecer y precisar las excepciones...”. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-1268/01.

¹² No obstante lo anterior, el ciudadano tiene derecho a acceder a una especie de índice que indique cuales documentos se han producido de manera definitiva. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-216, marzo 8/04.

¹³ Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-673/00. De otro lado, el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

Registraduría Nacional referente al artículo 51 de la Ley 96 de 1985¹⁴, las declaraciones tributarias que, según el artículo 2º del Decreto 1651 de 1961 están amparadas por la más absoluta reserva y solo pueden ser utilizadas por los funcionarios para el control, recaudo y cobro de los impuestos y para informaciones estadísticas, y el formulario denominado “Declaración juramentada de bienes y rentas” que debe presentar todo funcionario público o contratista con el Estado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 190 de 1995¹⁵.

De cualquier forma la reserva legal sobre los documentos públicos cesa a los treinta (30) años de su expedición, al tenor del artículo 13 de la Ley 57 de 1985. Si una entidad pública niega la consulta de un documento aduciendo reserva, se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985, según el cual, la administración solo podrá negar la consulta de determinados documentos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insiste en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada.

Debido a que esta norma dispone un trámite a seguir en caso de la negativa a la consulta de un documento, la Corte Constitucional dispuso que la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la negativa de la entidad de entregar documentos de carácter reservado¹⁶.

¹⁴ Colombia, Ley 96 de 1985, artículo 51: “Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros.

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente.

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la registraduría.

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos”.

¹⁵ Colombia. Contraloría General de la República, 80112 - IE31409. Agosto 15 de 2007. [Consultado en octubre 2 de 2007]. Disponible en <http://www.contraloriagen.gov.co/html/normatividad/normatividad_control_fiscal/contenido/IE31409.pdf>.

¹⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencias T-618/95 y T-821/99.

5. SECRETOS EMPRESARIALES DE CIERTAS ENTIDADES PÚBLICAS

Algunas entidades públicas están facultadas para tener secretos empresariales y a impedir que los particulares accedan a los documentos que los contienen, según explicó la Corte Constitucional así:

Los funcionarios públicos, están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por ley tales como los concernientes a la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero, o cambiario, así como a los secretos comerciales e industriales¹⁷.

Sin embargo, consideramos que el concepto de entidades públicas expresado aquí debe ser restringido al de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, pues solo a ellas se les permite desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial de acuerdo con las reglas del derecho privado y competir en igualdad de condiciones con los particulares.

Esta afirmación se encuentra sustentada en el párrafo del artículo 85 de la Ley 489 de 1998 que establece:

Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las empresas industriales y comerciales del Estado.

Dicho párrafo debe hacerse extensivo a las sociedades de economía mixta, pues al tenor del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, dichas sociedades son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de derecho privado¹⁸.

¹⁷ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-1268, noviembre 29/01. Citando a Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-473, julio 14/92.

¹⁸ “Las sociedades de economía mixta con actividad financiera se rigen por normas de derecho privado para el desarrollo de su objeto y por la Ley 80 de 1993 en lo relacionado con la contratación pública administrativa”. Colombia, Superintendencia Financiera, Concepto 2005042214-3, septiembre 9/05.

Por el contrario, los establecimientos públicos no están protegidos por la reserva que aquí se menciona puesto que ellos, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 489 de 1998, son organismos encargados de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho público.

En el caso de las unidades administrativas especiales la posibilidad de guardar reserva sobre sus secretos empresariales depende del contenido de la ley que las crea. Si la ley no las autoriza o no dice nada, no pueden someter a reserva los documentos públicos, entre otras, porque el artículo 82 de la Ley 489 de 1998 dispone que las unidades administrativas especiales se sujetan al régimen de los establecimientos públicos en todo lo que no se encuentre previsto por su ley de creación.

6. OBRAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS
REALIZADAS POR FUNCIONARIO PÚBLICO NO TIENEN
LA NATURALEZA DE DOCUMENTO PÚBLICO¹⁹

Las obras científicas, literarias o artísticas producidas por un los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones no tienen el carácter de documento público. Así lo explicó el Consejo de Estado al responder una consulta sobre la interpretación y aplicación de algunas normas contenidas en la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y Ley 57 de 1985 sobre publicidad de los actos y documentos oficiales²⁰.

El alto tribunal de lo contencioso administrativo señaló que mientras los documentos públicos se rigen, en cuanto a su publicidad, por la Ley 57 de 1985, la publicidad de las obras protegidas por la propiedad intelectual está regulada por la Ley 23 de 1982. La Dirección Nacional de Derechos de Autor se pronunció en el mismo sentido y advirtió que los derechos patrimoniales de autor sobre una obra realizada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones son de propiedad de la entidad pública para la cual trabaja.

¹⁹ Colombia, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Concepto, 1-2007-13210, 1-2007-13619, 1-2007-14994, 1-2007-16507.

²⁰ Colombia, Consejo de Estado, octubre 28/82. En el mismo sentido, Colombia, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Respuesta del Doctor Fernando Zapata al doctor Ignacio Otero Muñoz, director de Registro, Instituto Nacional del Derecho de Autor. Secretaría de Educación Pública, México D.F., agosto 15 de 2007.

El hecho que una obra (como sería un plano arquitectónico) repose en una entidad pública no lo convierte en un documento público, pues sobre el mismo se predica unos derechos tanto morales como patrimoniales de autor.

Y continuó:

De esta manera si la obra es inédita, no podrían los particulares inspeccionar dicha obra, pues de lo contrario se estaría atentando contra el derecho de ineditud del autor (Decisión Andina 351 de 1993, artículo d). Si la obra hubiere sido dada a conocer al público, los ciudadanos en particular podrían tener acceso a ella, pero no estarían facultados para realizar o solicitar la reproducción de las mismas. Lo anterior en virtud del derecho de reproducción que le asiste al autor o titular de derechos de la misma (Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13, literal “a” y Ley 23 de 1982, artículo 12, literal “a”).

Y es que cuando un funcionario público realiza una obra literaria, científica o artística en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales como funcionario del Estado, los derechos patrimoniales de esa obra son automáticamente de propiedad de la entidad pública correspondiente. Así está previsto en el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, norma de carácter imperativo que no admite prueba en contrario²¹.

A estos derechos patrimoniales de autor que se encuentran en cabeza de las entidades públicas se les califica bajo la categoría de bienes fiscales²². Los bienes fiscales son una de las especies de una categoría de bienes denominada “bienes de dominio público”. Son bienes de dominio público “el conjunto de bienes destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o que están afectados al uso común, tal como se desprende de los artículos 63, 82, 102 y 332 del Estatuto Superior”²³.

Los bienes de dominio público se clasifican en bienes de uso público y bienes fiscales. Son de uso público aquellos bienes de propiedad pública, administrados por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso y goce de la comunidad. Están

²¹ Colombia. Dirección Nacional de Derechos de Autor, Rad. número 1-2007-13593.

²² Colombia. Dirección Nacional de Derechos de Autor, Circular 7, octubre 4/02.

²³ Colombia. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia, febrero 22/01.

sometidos a un régimen jurídico especial; están fuera del comercio en consideración a la utilidad que prestan en beneficio común y son inalienables, inembargables e imprescriptibles por disposición constitucional (art. 63 C.P.) y legal (art. 674 CC).

Los bienes fiscales “son aquellos respecto de los cuales el Estado detenta el derecho de dominio como si se tratase de un bien de propiedad particular; son por tanto bienes que sí están dentro del comercio y que son destinados, generalmente, al funcionamiento del ente público al que pertenecen o a la prestación de un servicio público”²⁴.

En este sentido la jurisprudencia dispone que los bienes fiscales tienen los mismos atributos de la propiedad privada, por lo que está permitido gravarlos, enajenarlos, arrendarlos, etc.²⁵. Si esto es así, entonces las entidades públicas pueden gravar, arrendar o entregar en licencia los derechos patrimoniales de autor que detentan sobre las obras científicas, artísticas y literarias realizadas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, solo que esa facultad solo la tienen por 50 años, que es el lapso de protección que tienen los derechos de autor de las personas jurídicas del derecho privado.

Finalmente téngase en cuenta que la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), en el artículo 42, ordena que en todos los contratos estatales que celebren las entidades públicas y que tengan por objeto desarrollar proyectos de investigación cultural, científica, técnica o industrial se debe incluir una cláusula por medio de la cual el contratista queda obligado a entregar copia de los archivos producidos en desarrollo de dichos proyectos.

En nuestra opinión, esta norma se refiere a documentos relacionados con la gestión administrativa del proyecto y no a obras protegidas por el derecho de autor. No de otra forma pueden interpretarse los artículos 3° y 42 de la misma ley, que disponen que la obligación se aplica sobre aquellos documentos “que puedan servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia” y el artículo 42 señala que

²⁴ Ibid.

²⁵ Sin embargo son imprescriptibles, según la Corte Suprema de Justicia, Sentencia jul. 29/99, expediente 5074.

se debe “entregar copias de los archivos producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraríen las normas sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el artículo 15 de la Constitución Política –se refiere al derecho a la intimidad–”.

En otras palabras, la Ley 594 de 2000 alude a documentos públicos que el todo ciudadano tiene derecho de consultar y pedir copia y no a los documentos que contienen obras protegidas por las leyes de la propiedad intelectual.

En resumen, el Estado puede impedir a los particulares el acceso a los datos, información y conocimiento que se encuentren protegidos como secreto empresarial y que pertenezcan a empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y excepcionalmente las unidades administrativas especiales.

De otro lado, el Estado también puede impedir el libre acceso de los particulares a las obras científicas, literarias y artísticas que han sido desarrolladas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, pues esas obras, según lo ha explicado el Consejo de Estado y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no son documentos públicos: son obras sobre las cuales el Estado es titular de los derechos patrimoniales de autor y que administra en calidad de bienes fiscales.

X

SECRETOS EMPRESARIALES Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En la mayoría de los países se acepta que la libertad de expresión puede llegar a limitar el alcance de la protección de los secretos empresariales. En la Unión Europea hay normas expresas al respecto y en Colombia esta regla se puede deducir de la importancia que le da la jurisprudencia ese derecho.

En el caso de la Comunidad Europea, el concepto clave para reconocer la licitud de la divulgación sin autorización de un secreto empresarial con base en la libertad de expresión es el de interés general: si una persona, comúnmente llamada *whistleblower*, divulga un secreto con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad que interese al público en general y que tenga relación directa con tal secreto, entonces el titular del secreto no podrá ejercer medidas, procedimientos y recursos legales contra ella.

En concreto la Directiva Europea sobre secretos comerciales (Directiva 2016/943) expresamente dispone:

- El ejercicio de la libertad de expresión, en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas, está por encima de la protección de los secretos empresariales¹.

¹ Directiva Europea sobre secretos comerciales (Directiva 2016/943 numeral 19). “Aunque la presente Directiva prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación tal como refleja el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas”.

- La protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que su revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarde relación directa con dicho secreto comercial².
- Es indispensable buscar armonía entre el derecho al respeto por la vida privada y familiar de las personas, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, con el derecho a la protección de los secretos comerciales³.

En Colombia no existe una previsión expresa al respecto, pero no cabe duda de que se aplica una regla similar a la existente en la Comunidad Europea, pues la libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental de aplicación preferente⁴. Específicamente el artículo 20 de la Constitución Política lo describe en los siguientes términos:

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos

² Ibíd. (numeral 20). “Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva no deben restringir la denuncia de irregularidades. Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la revelación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial. Ello no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de medidas, procedimientos y recursos en el supuesto de que la parte demandada tenga motivos de sobra para creer de buena fe que su conducta cumplía los criterios pertinentes establecidos en la presente Directiva”.

³ Ibíd. (numeral 34). “La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta, en especial el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una buena administración, en particular al acceso a los expedientes, al mismo tiempo que se respeta el secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el derecho de defensa”.

⁴ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 12/95.

son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

En realidad la libertad de expresión es el género de varios tipos de libertades⁵: la libertad de informar, la libertad de opinar, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de recibir información, la libertad de manifestarse y la libertad de fundar medios de comunicación. Cada una estas figuras tiene sus particularidades⁶, pero todas tienen en común lo siguiente:

1. Principio *in dubio pro libertate*. Entre dos interpretaciones posibles y razonables de una norma legal, debe siempre preferirse aquella que favorezca un ejercicio más amplio de la libertad de expresión⁷. Se trata de un principio tan importante que hace que cualquier limitación a la libertad de expresión se deba presumir, de entrada, inconstitucional⁸.
2. Su titularidad es universal. La expresión “toda persona” empleada por el artículo 20 de la Constitución de Colombia, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) significa que se trata de un derecho cuya titularidad es universal y que solo se requiere ser persona para ejercerlo: persona natural, persona jurídica, empresa con o sin ánimo de lucro y medios de comunicación.
3. Las garantías a la libertad de expresión son inalienables –no se pueden enajenar– e imprescriptibles –no se extinguen con el transcurso del tiempo–, pues merecen protección estatal en todo tiempo y lugar⁹.
4. El derecho a la libertad de expresión tiene carácter prefe-rente¹⁰ aunque no es absoluto. Puede limitarse

⁵ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.

⁶ *Ibid.*

⁷ UPRIMNY, Rodrigo. et ál. *Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005)*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, De Justicia y Andaríos, 2006. p. 126. El texto cita a Corte Constitucional. Sentencias T-403/92, C-087/98, T- 094/00, C-010/00. Colombia.

⁸ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-219, marzo 17/09.

⁹ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10.

¹⁰ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 12/95.

excepcionalmente en casos reconocidos de manera taxativa en tratados internacionales vinculantes para Colombia, como sería el caso de la propaganda de la guerra, apología del odio, pornografía infantil, apología de la violencia y el delito de instigación pública y directa al genocidio¹¹.

Tal vez la más relacionada con los secretos empresariales es la libertad de información, que la Corte Constitucional de Colombia ha definido como un derecho fundamental universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inviolable, reconocido –no creado– por la legislación positiva¹², que opera en doble vía, pues puede ser reclamada no solo por los emisores o difusores de información –sujetos activos en el proceso comunicativo–, sino también por los receptores de la misma –sujetos pasivos¹³–.

Como principio general, la libertad de información recae sobre hechos y situaciones de carácter fáctico sobre los cuales los periodistas tienen el deber de informar de manera veraz, exacta y completa¹⁴.

Si combinamos todos los argumentos que ha expuesto la jurisprudencia nacional sobre la libertad de expresión en general, y la libertad de información en particular, podemos concluir que ante un enfrentamiento real entre ese derecho fundamental y el derecho a la reserva del secreto empresarial, es muy posible que un juez colombiano falle a favor del primero y no del segundo.

En Estados Unidos el tema ha sido tratado a nivel jurisprudencial y el caso más conocido de choque entre secretos empresariales y libertad de expresión lo protagonizó la Iglesia de la Cienciología (*The Church of Scientology*). El *Religious Technology Center* (RTC), que es la entidad que administra la propiedad intelectual de ese grupo religioso,

¹¹ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07.

¹² Colombia. Corte Constitucional. Sentencias C- 488/93, T-563/93, C-073/96, C-711/96, C-350/97, T-368/98 y C-1172/01.

¹³ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.

¹⁴ En algunos casos se puede ser muy estricto con la exigencia de la verdad, pero en otros solo se le puede exigir al medio que precise la información y, a veces, es imposible determinar la total veracidad del suceso. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-066, marzo 5/98.

demandó a ciertos medios de comunicación para evitar que publicaran los escritos de su fundador (Ron Hubbard) alegando que se trataba de secretos empresariales que podían ser malentendidos por aquellos que no habían sido entrenados por la Iglesia para adquirir una “conciencia superior”¹⁵. El juez falló a favor de los periodistas pues estimó que la motivación de RTC “era reprochable. Aunque sustentó su alegato en leyes relacionadas con derecho de autor y secreto empresarial, está claro que su motivación era mucho más amplia: evitar la crítica y el desacuerdo con las prácticas de la cienciología”¹⁶.

Una situación similar ocurrió en otros procesos. Por ejemplo hubo un caso en el que un empleador trató de evitar que un empleado lo demandara alegando que si lo hacía revelaría sus secretos empresariales¹⁷ y otro en el que una compañía empacadora de carne trató de evitar que se divulgara un video filmado en sus instalaciones alegando que se violaba el *Uniform Trade Secrets Act*¹⁸. En ambos procesos se esgrimió que existía una la violación de secretos empresariales con el fin de limitar la libertad de información.

Un asunto que ha merecido varios pronunciamientos, tanto en Colombia como en el exterior, es el del nivel de protección que, a la luz de la libertad de expresión, deben tener los discursos comerciales. En ocasiones los jueces estadounidenses han estimado que ellos gozan de una protección inferior a la que tienen otros discursos¹⁹. Es más, hay quienes consideran que el discurso comercial no merece estar protegido por la libertad de expresión porque se

¹⁵ ROWE, Elizabeth. *Trade secret litigation and free speech: is it time to restrain the plaintiffs?*. Boston College Law Review, p. 1428. [Fecha de consulta: 21 de junio de 2017] Disponible en: < www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/bclawreview/pdf/50_5/06_rowe.pdf >.

¹⁶ Estados Unidos de América. *Religious Tech. Ctr. v. Lerma* (Lerma III). 908 F. Supp. 1353, 1360 (E.D. Va. 1995). Algo similar ocurrió en *Religious Tech. Ctr. v. Scott*, Nos. 94-55781, 94-55920, 1996 WL 171443, at *1 (9th Cir. 1996), ambos citados por ROWE, Elizabeth. *Ibid.* p. 1429.

¹⁷ Estados Unidos de América, 28 P.3d 413, 416 (Kan. Ct. App. 2001). Citado por Rowe, Elizabeth, *Op. cit.* p. 1430.

¹⁸ Estados Unidos de América, 510 U.S. 1315, 1316 (1994). Citado por Rowe, Elizabeth, *Op. cit.* p. 1430.

¹⁹ Estados Unidos de América, *Central Hudson Gas & Elec. Corp. v. Pub. Serv. Comm'n of New York*, 447 U.S. 557, 562-63 (1980); *Va. State Bd. of Pharmacy v. Va. Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748, 770-72 & n. 24 (1976), citados en ROWE, Elizabeth, p. 1438.

ocupa de manifestaciones que no permiten avanzar en los procesos democráticos, no favorece la autonomía de las personas y no tiene un rol legítimo en el mercado de las ideas²⁰. Por otro lado, hay quienes piensan lo contrario y sostienen que:

En una economía de mercado la posibilidad de dar y recibir información comercial puede ser tan importante, e incluso a veces más importante, que las expresiones de naturaleza política, artística o religiosa²¹.

En Colombia la Corte Constitucional ha dispuesto que los discursos comerciales gozan de total protección, aunque también ha advertido que el discurso publicitario está sujeto a más controles que otras formas de expresión²².

En resumen, tanto en Estados Unidos, como en la Comunidad Europea, como en Colombia, la libertad de expresión puede utilizarse como una limitación al derecho que tienen las personas de exigir protección sobre sus secretos empresariales. Sin embargo, debe advertirse que no se trata de una regla absoluta, pues en cada caso es necesario analizar qué tipo de secreto está en juego, quién lo revela y para qué lo hace, pues solo cuando se ponderan esos factores se puede encontrar una solución al conflicto.

²⁰ SMOLLA, Rodney. *Information, Imaginery, and the First Amendment: A case for expansive protection of commercial speech*. 71, Tex. L. REv. 777 (1993).

²¹ KOZINSKI, Alex & BANNER, Stewart. *Who is afraid of commercial speech?* 76 Va. L. Rev. 627, 1990. Note 28, at 652.

²² Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. Sin embargo, véase también la Sentencia C-592, de junio 25/12 del mismo tribunal, donde se señala que “(...) la publicidad es desarrollo del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libertad económica, antes que aplicación de la libertad de expresión, razón suficiente para que la publicidad y la propaganda comercial estén sometidas a la regulación de la ‘Constitución económica’, lo que supone, como se ha dicho, un mayor control”.

XI

HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

A veces se cree que proteger la propiedad intelectual de una empresa equivale a registrar sus marcas, obtener patentes o asegurar los derechos de autor, pero se olvida que las batallas para la defensa del capital intelectual se pueden dar mucho antes, por ejemplo, mediante el diseño de una política coherente de protección de los secretos comerciales, la redacción adecuada de los contratos de trabajo con los empleados y la negociación de cláusulas o acuerdos de confidencialidad oportunos.

Es más, muchas veces los gerentes piensan que solo la información tecnológica de la empresa es importante y olvidan que ideas para una nueva línea de productos, cierta forma de hacer publicidad, un plan de mercadeo específico o una lista de clientes depurada pueden ser aún más valiosos que el conocimiento sobre temas técnicos, especialmente cuando se trata de competir comercialmente.

A continuación proponemos algunas herramientas que, adaptadas “a la medida” de los intereses de un empresario, así como al perfil, nacionalidad y valores de una empresa, sirven para proteger sus secretos empresariales.

1. CONOZCA LA INFORMACIÓN QUE GENERA SU EMPRESA

En todas las compañías se producen constantemente datos, información o conocimiento valiosos que les permiten mejorar o ser más efectivos que la competencia. Por eso se sugiere a los directivos administrar la empresa a “puertas abiertas” o *Managing by Shaking Hands (MSH)*. El gerente que permanece en contacto con los empleados tiene más opción de conocer y administrar los

secretos industriales y comerciales que obtiene compañía, que aquel que administra los negocios “a puerta cerrada”.

2. IDENTIFIQUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PROTEGIDA COMO SECRETO

Para identificar la información que debe ser protegida como secreto una opción es formular las siguientes preguntas¹:

- ¿Qué información importante para su empresa es conocida por fuera de ella?
- ¿Quién tiene información comercial suya que deba permanecer en reserva?
- ¿En el pasado se han adoptado medidas para proteger la información secreta?
- ¿Cuál es el valor potencial que tiene la información para los competidores de su empresa?
- ¿Cuánto esfuerzo y/o dinero gastó su empresa para desarrollar la información?
- ¿Qué tan difícil será para los otros adquirir o duplicar esa información?
- ¿La información cumple con los requerimientos legales de un secreto comercial?

Una vez haya identificado la información que desea proteger, el siguiente paso es aplicar los mecanismos de protección que resulten adecuados según la naturaleza y el valor de la información. Por ejemplo, si se trata de empresas dedicadas a invenciones, descubrimientos o nuevas creaciones, es importante diseñar un sistema simple y sencillo para que los investigadores revelen a los directivos sus invenciones. Esto es lo que en inglés se llama un *invention disclosure procedure* (procedimiento para la revelación de invenciones).

El procedimiento para la revelación de invenciones debe contar, entre otros, con formatos que obliguen a los inventores a describir sus

¹ HALLIGAN. Op. cit.

invenciones con regularidad y de la manera más completa posible, incluyendo título, formas de presentación, pruebas o ensayos exitosos o fallidos, utilidad o posibles usos, fecha, firma y testigos.

Toda la información debe ser enviada, según el caso, al departamento jurídico o al abogado asesor en materia de propiedad intelectual de la compañía, para que ellos decidan si se justifica iniciar un proceso para la obtención de una patente, o si lo mejor es proteger esa información como secreto empresarial.

3. DESARROLLE UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS

La política de protección de los secretos empresariales tiene dos objetivos: Primero, dificultar el acceso de los competidores a los secretos y segundo, servir de prueba, en un eventual litigio, de que se tomaron todo tipo de precauciones para el mantenimiento del secreto.

Una buena política de protección de los secretos debe constar por escrito, informar a los empleados sobre el procedimiento que deben seguir para identificar los secretos empresariales de una compañía, exponer los mecanismos que permitan mantener control en aquellas situaciones en las que el personal requiere revelar secretos a terceros y establecer las sanciones legales y reglamentarias que se aplicarán en caso de violación de tal obligación.

4. TRASMITA A SUS EMPLEADOS LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS Y VIGILE SU CUMPLIMIENTO

Los empleados son una de las principales amenazas para mantener la confidencialidad de los secretos, no porque todos tengan malas intenciones sino porque a veces actúan descuidadamente o ignoran los riesgos que corren. Al educar a los empleados acerca de la importancia de la protección del secreto es posible que se minimicen las probabilidades de revelación indebida del secreto. En otras palabras, no basta con diseñar una política de protección de los secretos sino que hay que difundirla desde el primer día de trabajo,

periódicamente durante la vigencia de la relación laboral con el trabajador y, finalmente, a la fecha del retiro. Veamos:

4.1. AL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL

4.1.1. ENTREGA DE LA POLÍTICA

Desde el primer día de vinculación laboral se sugiere entregar a todos los empleados una copia del documento que contiene la política de protección de los secretos de la compañía. Dicho documento debe haber sido redactado en términos comprensibles para todo tipo de empleados, ser corto, claro y si fuere necesario, incluir ejemplos. A este respecto, debemos recordar que la gente siempre se identifica más con las experiencias de otros que con la teoría. Adicionalmente, el texto debe contener un aparte donde se señalen claramente las consecuencias de incumplir la obligación de reserva, ya que sin sanciones, la política puede no ser lo suficientemente persuasiva.

4.1.2. REDACCIÓN CUIDADOSA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Por otra parte, se sugiere incluir en la redacción de todos los contratos de trabajo varias cláusulas: una de confidencialidad, otra que obligue a todos los empleados a ser diligentes y a revelar sus invenciones, descubrimientos y creaciones a la persona encargada de la compañía a la menor brevedad posible y otra mediante la cual el empleado acepta transferir todo derecho, título e interés sobre las innovaciones que surjan durante el contrato de trabajo a la empresa.

Finalmente, hay que tener en cuenta el tema de la exclusividad y la no competencia. El trabajador se debe comprometer, por lo menos durante la vigencia del contrato de trabajo, a no emplearse o trabajar para otra compañía que desarrolle actividades en las que su empleador esté involucrado o en las que este pueda tener un eventual interés. Éstos y otros temas relativos al contrato de trabajo serán desarrollados con detalle más adelante.

4.2. DURANTE LA RELACIÓN LABORAL

Durante la relación laboral puede ser conveniente programar charlas periódicas cortas, con asistencia obligatoria, sobre el tema. En

ellas se puede solicitar a los empleados sugerencias sobre las posibles formas de mejorar el sistema, toda vez que la participación activa de los trabajadores en el desarrollo y mantenimiento de las políticas de protección de los secretos comerciales de la compañía puede fortalecer su compromiso y observancia.

Otro punto que puede resultar vital es la vigilancia de las conferencias y las publicaciones de los empleados, teniendo en cuenta que muchas veces los científicos o autores inventan o crean obras pensando más en su reconocimiento en el medio académico que en el avance comercial de la empresa. En este sentido, se sugiere redactar una cláusula en todos los contratos donde se señale que, si bien es política de la empresa fomentar las presentaciones y publicaciones que contengan información significativa desde el punto de vista científico y tecnológico, también lo es que, debido a la necesidad de proteger las invenciones y los secretos empresariales de la compañía, el departamento jurídico debe autorizar cualquier publicación o presentación antes de que la misma salga a la luz pública.

4.3. AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL

Igualmente, antes de finalizar el contrato de trabajo es importante programar una entrevista de salida. En dicha entrevista, el empleador debe recordarle al empleado las obligaciones éticas y legales que tiene en relación con el mantenimiento del secreto empresarial, sobre todo si se suscribió algún acuerdo de confidencialidad o si dentro de su contrato se estipuló una cláusula relacionada.

También debe exigirse al empleado la devolución de todos los documentos relacionados con la empresa que estén en sus manos. Específicamente no debe olvidarse exigir la devolución de las notas, memos e historia de investigaciones, inclusive, de aquellas que no fueron terminadas. Estas son muy importantes porque para los científicos, artistas y creadores los fracasos son, en ocasiones, el comienzo de un proyecto exitoso. De hecho, algunos estiman que estas notas son tan importantes como la invención o descubrimiento final, especialmente para los competidores².

² HALLIGAN, Mark. Op. cit.

5. RESTRINJA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN
 ACCESO A LOS SECRETOS DE LA EMPRESA

Es obvio: mientras un mayor número de personas conozca un secreto, más difícil será mantenerlo en reserva. En consecuencia, para reducir el riesgo de divulgación de secretos debe limitarse el acceso a ellos.

Es más, la cantidad y la naturaleza de la información revelada a un empleado debe depender exclusivamente de su “necesidad de saber”, conocida en inglés como “*need to know basis*”.

Halligan, uno de los autores norteamericanos más conocidos sobre el tema sugiere que, con el objeto de fortalecer la aplicación de esta medida, es aconsejable separar los departamentos de la empresa, de tal forma que cada uno de ellos tenga solo una pieza del rompecabezas “*a piece of the puzzle*”³.

Un caso ilustra esta herramienta. *Noddings Investment Group* demandó a un ex empleado, que había sido su administrador y vicepresidente, por violar la obligación de confidencialidad al revelar a la competencia sus estrategias de inversión conocidas como *Noddings Seasonality Trading Rules* (“*NSTR*”). El ex empleado se defendió diciendo que la empresa no había tomado precauciones razonables para proteger sus secretos y además, que él no había firmado acuerdo de confidencialidad alguno. La Corte, sin embargo, le dio la razón a la empresa por dos razones: una, bajo la ley de Illinois los empleados deben guardar la confidencialidad aunque no exista un pacto expreso y dos, la empresa sí limitaba la revelación de la información a través del *need to know basis* pues solo 4 o 5 personas de alto rango en la compañía tenían acceso a los documentos que contenían sus estrategias de inversión⁴.

En Colombia opera una norma similar a la del Estado de Illinois, que está contenida en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

³ HALLIGAN, Op. cit.

⁴ Estados Unidos de América. *Noddings Investment Group, Inc. v. Kelley*. 1994 WL 91932 (N.D. Ill. 1994).

6. IDENTIFIQUE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN
LOS SECRETOS COMERCIALES DE SU EMPRESA

Para ser eficaz, una política debe incluir un sistema uniforme de identificación de documentos. Al fin y al cabo, sin un sistema de esta índole, su empresa puede no ser capaz de demostrar en un eventual litigio que un documento que se divulgó sin autorización, era secreto.

Por lo anterior, se recomienda marcar todos los documentos que contengan secretos comerciales, como mínimo, así: El nombre del titular de secretos, el carácter confidencial del documento –es lo que llamábamos en otro capítulo una *notice measure*– y su nivel de seguridad.

Para asegurarse de que la leyenda se reproduce con exactitud y de manera constante, se sugiere imprimirla en sellos y/o generarla automáticamente en los documentos electrónicos pero evite caer en la tentación de identificar como “confidencial” todos los documentos de la compañía, pues si eso sucede, la indicación puede perder importancia y terminar siendo ignorada⁵.

7. AÍSLE FÍSICAMENTE LOS SECRETOS DE LA EMPRESA

Es lo que los norteamericanos llaman *security measures*. Su finalidad es restringir o eliminar el acceso por parte de empleados o terceros no autorizados a la información confidencial y, al mismo tiempo, proporcionar un mecanismo de control y seguimiento a las personas que han tenido acceso a los documentos secretos.

8. MANTENGA EN SECRETO LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LOS COMPUTADORES

Los secretos empresariales contenidos en archivos electrónicos son tan o incluso más importantes que los que están plasmados en los documentos físicos. Por lo tanto, es igualmente necesario restringir el acceso a todos esos archivos mediante claves y contraseñas. De hecho, es aconsejable que los archivos informáticos contengan una leyenda

⁵ Ibíd.

alusiva a su confidencialidad. Este texto probablemente no impedirá la mala conducta intencional, pero puede impedir la divulgación accidental o involuntaria⁶.

Si este tema resulta determinante para su empresa, en Colombia puede acudir al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y solicitar asesoría los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI–.

De cualquier forma recuerde que en la era de la informática, cada vez es más fácil probar en un juicio la apropiación y el uso indebido de la información de las empresas, pues toda acción que se lleva cabo en un computador deja huella. Si no que lo digan los funcionarios de *Organic Kimya*, una empresa dedicada producir unos químicos que le daban opacidad a las pinturas y a quien se le prohibió producir, distribuir y vender sus productos en Estados Unidos durante 25 años, por violación de los secretos empresariales de otra empresa –Dow–⁷.

El caso se resume de la siguiente forma: *Dow* inicialmente demandó a *Kimya* por infringir 4 patentes, pero al final probó que, más que las patentes, *Organic Kimya* se había apropiado de sus secretos empresariales y había destruido la evidencia cambiando las fechas y horas de creación y copia de algunos documentos con un programa denominado *CCleaner*. Los investigadores encontraron mensajes del siguiente tenor:

Información confidencial de (nombre de un empleado que se había pasado de trabajar en *Dow* a *Kimya*) está grabada aquí. Señores de Sistemas: ¿Podrían imprimirla y entregármela antes de borrarla definitivamente del sistema?

En el proceso además hubo testimonios de antología: algunos empleados de la demandada admitieron que habían destruido hasta 2742 archivos y folders de los computadores, unos con golpes de martillo, otro dejando los archivos en una USB en un baño de una autopista, y otro, quemando en su casa una bolsa llena de *Zip drives*.

⁶ Ibid.

⁷ Estados Unidos de América. *Organik Kimya v. International Trade Commission*, No.15-1774 (Fed. Cir. 2017)

El término de 25 años de la sanción correspondió, según el juez, al tiempo que le hubiera tomado a la demandada desarrollar los datos, información y conocimiento que obtuvo y explotó de manera indebida.

Pero ese no es el único caso. En Estados Unidos también fue condenado un programador de sistemas de un banco que, antes de renunciar para pasarse a la competencia de su empleador, se reenvió copias digitales de los lenguajes de programación y de las rutinas que había creado⁸, así como un ex-socio y ex-alto empleado de una compañía que antes de renunciar para crear su propia empresa, guardó en su computador copia electrónica de unos 40.000 documentos que incluían el portafolio, el sistema para fijar precios y todo tipo de información administrativa interna de la demandante⁹.

9. RESTRINJA EL ACCESO DEL PÚBLICO A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

No todos los secretos empresariales están plasmados en documentos de papel o en dispositivos informáticos. Algunos son visibles o audibles para cualquier persona en las instalaciones de la compañía. Se aconseja adoptar, según las circunstancias, cualquiera de las siguientes precauciones:

- Controlar el acceso de personas no autorizadas a la empresa.
- Prohibir la toma de fotografías.
- Llevar un registro de todos los visitantes que entren a las instalaciones.
- Los visitantes deben llevar un distintivo que los identifique.
- Exigir a los visitantes a firmar un acuerdo de confidencialidad, si fuere el caso.

⁸ El empleador probó, además, que antes de la conducta del ex empleado, había puesto en marcha medidas físicas, tecnológicas y jurídicas para proteger el *software* de la compañía. *The People of the State of New York v. Sergey Aleynikov*, *New York State Supreme Court, Appellate Division, First Department*, No. 4447/12

⁹ Este caso resulta especialmente interesante porque el demandante no logró probar que se tratara de secretos empresariales pero sí de “información confidencial” en los términos del contrato de trabajo que había firmado con el demandado. *Daugherty v. Highland Capital Mgmt., L.P.* *Decision Date: August 22, 2016 | Court Name: Court of Appeals of Texas (Dallas)*.

10. EL USO DE CLÁUSULAS O ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

En el desarrollo de los negocios hace que a menudo sea necesario revelar los secretos empresariales a terceros. Hablamos, por ejemplo, de consultores, asesores financieros, programadores informáticos y otros profesionales independientes, quienes necesitan conocer cierta información confidencial de las compañías para desarrollar las funciones propias de sus profesiones.

En estos eventos es necesario identificar la información realmente es necesario divulgar (nuevamente nos referimos al *need to know basis*), quién es el receptor y cuáles son sus intenciones.

A renglón seguido, se sugiere incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos o negociar acuerdos de confidencialidad anexos a éstos. Tanto las cláusulas como los acuerdos deben ser claros, cortos y describir de manera general la información que será entregada. Específicamente el receptor de la información se debe comprometer a no divulgarla, a menos que medie el consentimiento expreso y escrito de quien la entrega.

Una entidad pública colombiana invita a utilizar la siguiente cláusula o una similar¹⁰:

Si cualquiera de las partes desea que la información suministrada por la otra parte bajo este Acuerdo se mantenga bajo reserva, esa parte, antes del momento de la revelación o en ese momento, identificará por escrito la información como confidencial o exclusiva (la “Información Confidencial”).

Quien recibe la Información Confidencial no podrá revelarla, y podrá usarla solamente para los propósitos específicamente contemplados en este Acuerdo, y deberá tratarla con el mismo grado de cuidado como si fuera información similar de su propiedad. Estas obligaciones no se aplican a información que:

- a) sea o llegue a ser de conocimiento de quien la recibe, sin que se viole ninguna obligación de mantener su confidencialidad;

¹⁰ Colombia. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Proexport. [Fecha de consulta: 2 de febrero de 2007]. Disponible en <www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893.PDF>.

- b) sea o llegue a ser conocida públicamente, sin que ello se deba a un acto u omisión de quien recibe la información;
- c) se desarrolle de forma independiente por parte de quien recibe la información, sin el uso de la Información; o
- d) se revele en respuesta a una orden válida administrativa o judicial. Esta Cláusula no afectará ningún otro Acuerdo de revelación de confidencialidad celebrado entre las partes.

Se aconseja agregar una sanción en caso de incumplimiento:

Sanción por incumplimiento del presente acuerdo y responsabilidad: el incumplimiento del deber de confidencialidad por parte del Destinatario o cualquier Usuario dará lugar al pago de una multa (...) sin perjuicio de la posibilidad de exigir adicionalmente la indemnización por los daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento del deber de confidencialidad.

Uno de los puntos más álgidos aquí es determinar el grado de precisión con que se debe describir el secreto empresarial pues recordemos que el artículo 265 de la Decisión 486 de 2000, reza:

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

Y es que si la información sujeta a secreto se describe con mucho detalle puede ser contraproducente –se revela– y además, hace que los datos, información y conocimiento protegidos se queden cortos, si tenemos en cuenta que la mayor parte de este conocimiento evoluciona constantemente; pero si la descripción es muy general, las autoridades la pueden calificar como insuficiente, como ha sucedido en varios casos en el país. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) estimó que una cláusula que obliga a “guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que

lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo”¹¹ es insuficiente.

En otro caso, la misma autoridad señaló que “es verdad que al interior del contrato laboral que Alejandro Cuineme celebró con la demandante se incorporó una cláusula de reserva o confidencialidad de información, según la cual este debía guardar completa reserva sobre la naturaleza del proceso de fabricación o procesos especializados, así como de las operaciones y negocios en que por motivo de sus labores participe directa o indirectamente”¹², pero también lo es que en el proceso no se acreditó que la específica información a la que se hizo referencia en la demanda, tuviera la calidad de secreto.

En resumen, podemos decir que se trata de buscar un equilibrio:

[L]a categoría de información clasificada ‘como confidencial o secreto’, no puede dejarse a la simple estipulación o interpretación de que pueda llegar a serlo, sino que la prevención o la protección debe ser tan clara que, al primer contacto que el agente o empleado tiene con la misma, debe entender que se encuentra frente a datos confidenciales, especiales, ya que ese conocimiento expreso sirve de factor vinculante para que el comportamiento de quien tiene acceso a información de esa clase se adecue a las circunstancias del caso¹³.

No podría ser de otra forma, pues “(...) estimar que todo es confidencial, implicaría de hecho que una persona al retirarse de una empresa no podría ejercer la misma actividad, cosa que es contraria al derecho a la libre empresa y al trabajo, protegidos constitucionalmente”¹⁴.

11. TENGAN CUIDADO CON LOS CLIENTES O TERCEROS “CREATIVOS” QUE ENVÍAN SUGERENCIAS Y COMUNICACIONES NO SOLICITADAS

Las empresas suelen recibir sugerencias o propuestas de los clientes sobre la forma en que ellos consideran que se pueden mejorar algunos productos o procedimientos de la compañía.

¹¹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 49/11.

¹² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 628/11.

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ *Ibíd.*

En Colombia no existen casos relevantes sobre el tema pero en Estados Unidos este tipo de prácticas son comunes en empresas dedicadas a fabricar alimentos y productos para bebés.

Para evitar reclamaciones futuras de esos clientes o terceros creativos, en el sentido de que el empresario se aprovechó de esa información sin recompensarlos o sin reconocer su autoría sobre una invención, se sugiere redactar por escrito una política general de la compañía sobre la recepción de sugerencias no solicitadas, así como un modelo de respuesta concreta a cada caso.

12. CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE INFORMAR ANUALMENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

En Colombia es obligatorio que todos los administradores de las compañías, al final de cada ejercicio contable, presenten a la asamblea (en el caso de las sociedades anónimas) o a la junta de socios (en las demás sociedades) un informe de gestión donde se informe el “estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad”¹⁵.

Aunque por sus antecedentes todo parece indicar que la Ley 603 de 2000 se expidió para controlar el uso de *software* sin licencia en las empresas, tal y como quedó redactada la norma se concluye que el informe de gestión al que hace alusión la Ley 603 debe referirse a la situación general de los bienes de propiedad industrial y derechos de autor de la empresa por las siguientes razones:

- La norma se refiere a la propiedad intelectual que es el género del cual son especies la propiedad industrial y los derechos de autor. Así, al mencionar el género se incluye a todas sus especies.
- En Colombia, como en la mayoría de los países herederos de la tradición jurídica romana, se aplica aquel criterio de interpretación de la ley según el cual “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto

¹⁵ Colombia. Ley 603 de 2000, artículo 1°.

de consultar su espíritu”¹⁶ y el principio de hermenéutica jurídica que dispone que “no se debe distinguir donde la ley no distingue”¹⁷.

En consecuencia, más que insertar en los informes de gestión una oración donde se afirme que en la empresa se usa *software* legal y se respetan los derechos de autor, lo que deben hacer los administradores de sociedades en Colombia, al menos una vez al año, es una auditoría de la propiedad intelectual.

13. HAGA REGULARMENTE AUDITORÍAS DE SUS SECRETOS COMERCIALES

Una auditoría es un proceso de investigación sistemático que se aplica en las empresas para evaluar, de manera objetiva, la situación real de sus activos: qué activos intangibles se tienen, cuál es su situación legal, quien los administra y cuál es su valor.

Para efectuar una adecuada auditoría de los secretos es necesario agotar las siguientes etapas¹⁸:

13.1. ELABORAR UN INVENTARIO

Los secretos pueden estar contenidos en papel, en documentos electrónicos e inclusive, en la mente de las personas. El primer paso que debe dar una compañía es recopilar, aunque sea en desorden, todos

¹⁶ Colombia, Código Civil, artículo 27.

¹⁷ GIRALDO ÁNGEL, Jaime. *Metodología y técnica de la investigación jurídica*. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, octava edición, 1999. p. 186.

¹⁸ “You cannot protect something unless you know what “it” is that you are protecting. There are four stages in the trade secret asset management cycle: identification, classification, protection, and valuation. Intellectual property lawyers for decades have lectured on the need to “protect” trade secrets, but that is the third stage in the cycle. The initial challenge is the “identification” and “classification” of trade secret assets. Today, software tools are available to conduct trade secret audits, and the SFP (subject-format-product) protocol can be used to classify trade secret assets. It can be done, it must be done, and the shibboleth that “we are working on it” no longer suffices”. HALLIGAN, Mark; WEYAND, Richard. *The sorry state of trade secret protection, trade secret off*, [Consultado el 13 de junio de 2017]. Disponible en: <www.thetso.com/Info/sorry.html>.

los secretos que posee y que son esenciales para cumplir su objeto social. Se sugiere empezar por formular preguntas generales como las siguientes: ¿Están identificados los datos, información y conocimiento fundamentales para la empresa?, ¿están clasificados según el nivel de seguridad?, ¿qué documentos tienen aclaración de confidencialidad?, ¿hay políticas restrictivas sobre fotocopias o copias de información?, si se trata de recetas o fórmulas químicas, ¿se utilizan códigos para identificar alguna parte o todos los ingredientes?¹⁹.

13.2. CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN

Una vez reunida toda la información se puede hacer un barrido para consolidar la que se considere la más importante.

13.3. CLASIFICAR LA INFORMACIÓN

Una vez consolidada, se busca clasificar los datos, información y conocimiento cubiertos por el secreto en orden de importancia, pues no todos merecen la misma atención y poco se obtiene si todos ellos se protegen de forma exagerada.

13.4. VALORAR LOS SECRETOS COMERCIALES DE UNA EMPRESA

Para tal efecto puede ser útil aplicar el siguiente cuestionario:

- ¿Cuánto costó la obtención del secreto?
- ¿Cuánto le cuesta a la empresa mantener el secreto?
- ¿Cuánto perdería la empresa si se difunde el secreto?
- ¿Qué tan beneficiosa sería esa información para un competidor?

¹⁹ Una firma de abogados española llamada Gómez, Acebo y Pombo sugiere, específicamente, hacer una “revisión de los procedimientos internos y manuales de buenas prácticas que regulen las condiciones de uso y manejo de la información confidencial en el día a día de la empresa y en sus relaciones internas, con proveedores y clientes, así como las pautas que deberán guiar la coordinación de los departamentos de la organización implicados en la creación, diseño, producción y comercialización de bienes y servicios que contengan secretos empresariales (...)”. [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <<http://www.gomezacebo-pombo>>

Según el contenido del secreto objeto de la auditoría las preguntas pueden ser diferentes. Por ejemplo, si se trata de información sobre investigación y desarrollo (I&D), será necesario conseguir una lista y descripción de cada proyecto de I&D, un inventario de equipos y materiales, una descripción del personal involucrado, un informe con las fechas de inicio y culminación de cada proyecto, una lista del salario de cada miembro del equipo, un análisis de las horas invertidas en la investigación, un estatus del proyecto y una explicación de resultados esperados.

En cambio, si se trata de información de mercadeo, habrá que hacer una lista de los productos con una descripción de la etapa de desarrollo en que se encuentran o *life schedule*, una descripción de las estrategias de mercadeo y un análisis histórico de la demanda de los mismos.

Si lo que quiere es hacer una auditoría de la propiedad intelectual de la empresa en general, deberá poder responder, entre otras, las siguientes preguntas:

- Marcas: ¿cuáles de las marcas que usamos están registradas?, ¿cuándo hay que renovarlas?, ¿se usan realmente las marcas que tenemos registradas?
- Nombres comerciales: ¿qué nombres comerciales usa la empresa? ¿están depositados?
- Patentes: ¿es titular de una patente? ¿cuándo vence? ¿ha pagado las anualidades?
- Derechos de autor: ¿es legal el *software* que se usa la empresa?, ¿quién es el titular de los derechos de autor de las obras científicas, literarias o artísticas que realicen sus empleados en ejercicio de sus funciones?
- Protección de los secretos empresariales: ¿tienen sus contratos de trabajo cláusulas de confidencialidad?, ¿se toman medidas prácticas para controlar la confidencialidad de los secretos?, ¿qué criterios tiene para revelar la información a sus empleados y contratistas?

14. TOME PRECAUCIONES AUN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL

En nuestro país los secretos empresariales que se revelen durante la etapa precontractual están protegidos contra su divulgación no autorizada aunque nada se diga sobre ello porque así lo ha dispuesto la ley y la jurisprudencia:

[L]os actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato. De otra parte, también ha considerado la doctrina, que durante el decurso mismo de tales actos, tratos o conversaciones las partes contratantes están ligadas por unas reglas jurídicas tendientes a asegurar una cierta protección contra la mala fe o la ligereza de su contraparte (...)²⁰.

Es más, el Código de Comercio en el artículo 863 ordena a las partes actuar de buena fe durante toda la propuesta de negocio:

Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

Por lo anterior y para evitar inconvenientes, se sugiere a las partes que, antes de negociar, acuerden y especifiquen por escrito que el receptor “se obliga a considerar como confidenciales los materiales, informaciones o indicaciones relativas a la tecnología involucrada, que sean comunicados durante las negociaciones, obligándose asimismo, expresamente a no reproducirlos, suministrarlos a terceros o utilizarlos con fines que no sean su evaluación con miras a la negociación del contrato tenido en vista o, en general, a no realizar uso alguno de los conocimientos revelados en la etapa precontractual sin autorización del transmisor”²¹.

²⁰ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de julio 28/89.

²¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit. p. 248.

15. RECUERDE: TODO DEPENDE

La aplicación de cualquiera de las estrategias señaladas anteriormente depende del momento de vida útil en que se encuentre el secreto. Así, cuando éste apenas se encuentre en período de gestación, se aconseja aplicar políticas de seguridad exigentes por cuanto aún no se tiene seguridad sobre su valor. Posteriormente, a medida que la información es empleada, resulta menos necesario proteger esa información inicial pues ésta ya ha evolucionado y es conocida por un mayor número de personas. Al cabo del tiempo es posible que un secreto comercial se vuelva obsoleto y no requiera la aplicación de medidas de seguridad porque la información contenida en él ya se encuentra en el dominio público.

XII

SANCIONES POR REVELAR LOS SECRETOS

Existen tres vías para sancionar la revelación indebida de secretos:

- La denuncia por la realización de actos de competencia desleal.
- La denuncia penal.
- La exigencia civil de los perjuicios que las partes hayan acordado de manera anticipada o que se prueben en el curso del proceso.

1. COMPETENCIA DESLEAL

1.1. GENERALIDADES

El término competencia desleal está compuesto por dos nociones: competencia y deslealtad. Por consiguiente, debe quedar claro que las normas sobre competencia desleal no castigan la competencia *per se* sino las prácticas competitivas desleales.

La Ley 256 de 1996, que es la ley que sanciona la competencia desleal en Colombia, califica los siguientes actos como prácticas competitivas desleales¹:

- Actos o hechos que resulten contrarios a las sanas costumbres mercantiles.
- Actos o hechos que resulten contrarios al principio de la buena fe comercial.

¹ Están previstos en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996 y en el Convenio de París, aprobado en Colombia mediante Ley 178 de 1994, artículo 10 bis, numeral 2°.

- Actos o hechos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- Actos o hechos encaminados a afectar la libre decisión del consumidor.
- Actos o hechos que afecten el funcionamiento concurrencial del mercado.

Lo censurable entonces, según la ley mencionada, no es que un comerciante intente quitarle a otro la clientela pues ése es un fin legítimo en el mercado. Lo que se reprocha es que lo haga utilizando medios indebidos tales como actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de imitación, explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y violación de normas y pactos de exclusividad, entre otros. Así lo explicó la SIC al fallar un caso de competencia desleal².

En ese pronunciamiento la Superintendencia hizo un recuento de la historia de la figura de la competencia desleal y llegó a la conclusión de que mediante la Ley 256 de 1996 Colombia adoptó el modelo social, que califica el derecho de la competencia como un derecho público, protector del interés general y no como un derecho privado, dirigido a proteger exclusivamente el interés particular del empresario.

El hecho de que un proveedor participe en el mercado ofreciendo precios, condiciones comerciales y productos (bienes y servicios) de mejor calidad y/o en mejores condiciones que aquellos suministrados por sus competidores, es beneficioso para el desarrollo de la economía, por cuanto permite que los consumidores tengan mejores opciones a elegir para satisfacer sus necesidades, lo que también sirve de estímulo a los diferentes proveedores para que mejoren las condiciones y la calidad de los productos y servicios con los cuales concurren al mercado³.

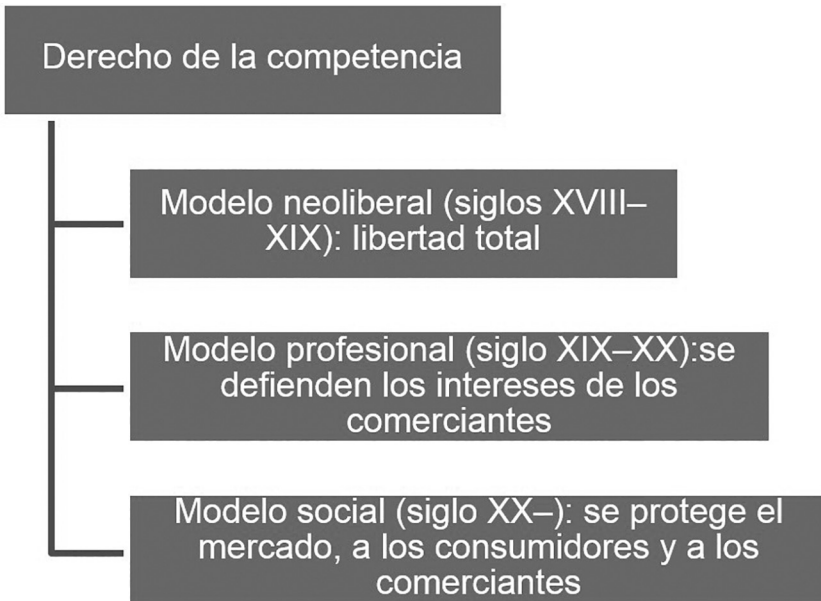
Con base en esta nueva filosofía de mercado, tenemos que el daño concurrencial es en principio lícito, a no ser que se presente como consecuencia de conductas contrarias a la buena fe comercial,

² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

³ Perú, INDECOPI. Resolución 001-2001-LIN-CCD.

a los usos honestos en materia industrial o comercial, o a la sana costumbre mercantil, como muy bien lo refleja nuestra ley de competencia desleal⁴.

El siguiente cuadro ilustra la evolución referida:



Elaboración propia

Es precisamente esa filosofía de protección a la comunidad—antes que al empresario— la que permite que las acciones por competencia desleal sean interpuestas por las siguientes personas⁵:

- Cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal.

⁴ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

⁵ Colombia. Ley 256 de 1996, artículo 21.

- Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros.
- Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor.
- El Procurador General de la Nación.

1.2. REQUISITOS

Quien requiera iniciar un proceso por competencia desleal debe verificar la presencia de los siguientes requisitos:

1.2.1. *UNA CONDUCTA QUE SEA DESLEAL*

El concepto de lealtad fue definido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia de la siguiente manera:

Obrar lealmente es actuar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles⁶.

En el mismo sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia señaló en un fallo:

El respeto a las sanas costumbres mercantiles, genera para los competidores en el mercado, un cuidado mayor que el que conlleva simplemente la actitud de no violar la ley o la costumbre jurídica, pues además de estar obligados a respetar estas últimas, deben ser lo suficientemente cuidadosos para que sus conductas sean éticamente acordes con la práctica honesta del comercio, esté o no esté reconocida en una ley o en una costumbre mercantil⁷.

La doctrina ha dispuesto que se compite lealmente cuando existe “claridad y diferenciación de las ofertas; actuación de los

⁶ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

⁷ Una cosa es la costumbre mercantil y otra, las buenas o las sanas costumbres. Estas últimas hacen referencia a la ética y a la moral que debe imperar en el mercado. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 31714, nov. 19/03.

oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo; respeto de la legalidad; prohibición de la arbitrariedad, y libertad de decisión de los consumidores”⁸.

1.2.2. QUE LA CONDUCTA HAYA SIDO REALIZADA EN EL MERCADO

La conducta desleal debe haber sido realizada en el mercado, es decir, en el escenario en que tanto oferentes como consumidores buscan satisfacer necesidades propias y ajenas⁹.

1.2.3. QUE LA CONDUCTA HAYA SIDO REALIZADA POR CUALQUIER PERSONA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CALIDAD DE COMERCIANTE

En Colombia las normas sobre competencia desleal se aplican a todos los participantes en el mercado, sean o no comerciantes, sean o no competidores¹⁰.

1.2.4. QUE LA CONDUCTA TENGA UNA FINALIDAD CONCURRENCIAL

La expresión “que tenga una finalidad concurrencial” quiere decir que la conducta haya sido realizada con el fin de mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de un tercero¹¹. Al respecto, el artículo 2° de la Ley 256 de 1996 determina que la finalidad concurrencial se presume cuando el acto resulta idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.

⁸ BERCOVITZ, Alberto. *Competencia desleal, Código de Comercio, evaluación y perspectivas*. Cámara de Comercio de Bogotá, 1992.

⁹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

¹⁰ El artículo 3° de la Ley 256 de 1996 señala: “Ámbito subjetivo de aplicación. Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”.

¹¹ *Ibíd.*

1.2.5. *QUE LA CONDUCTA PRODUZCA O ESTÉ LLAMADA A PRODUCIR EFECTOS EN EL MERCADO COLOMBIANO¹², INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE HAYA SIDO DESARROLLADA¹³*

1.3. ACTOS QUE PUEDEN SER CALIFICADOS COMO DE COMPETENCIA DESLEAL

La legislación colombiana establece una prohibición general de competencia desleal y luego enuncia, a título de ejemplo, unos comportamientos concretos reveladores de esa conducta. La cláusula general prohibitiva de la competencia desleal dispone¹⁴:

Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2º del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial; o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

1.3.1. *DESVIACIÓN DE CLIENTELA*

La desviación de clientela no siempre es desleal. En muchos casos la clientela cambia al proveedor de un producto o servicio por razones que nada tienen que ver con la deslealtad en el comercio: porque el nuevo proveedor queda más cerca, ofrece bienes más económicos, atiende mejor al cliente, en fin.

¹² Colombia. Ley 256 de 1996, artículo 4º: “Esta ley se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.

¹³ VELANDIA, Mauricio. *Revista la propiedad inmaterial. Competencia desleal por uso de signos distintivos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, primer semestre.

¹⁴ Colombia. Ley 256 de 1996, artículo 7º.

Por eso, las autoridades colombianas han señalado que es necesario analizar caso por caso para determinar si la desviación de clientela es fruto o no de una conducta censurable. Por ejemplo, en un caso particular, una compañía demandó a un ex empleado por aprovechar la experiencia adquirida en su antiguo trabajo en beneficio de su nuevo negocio. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, señaló que beneficiarse de lo aprendido en un empleo anterior, además de ser una conducta lícita, es una actuación fomentada por el Estado para que las personas prosperen. Después de todo, la finalidad del derecho de la competencia

No es otra que incentivar la creación de nuevas empresas que compitan con las establecidas. Aprovechar la experiencia y *know how* obtenido en una empresa para crear nuevas empresas es, en principio, lícito y acorde con las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos industriales y comerciales y la buena fe comercial, a no ser que este *know how* tenga derechos de exclusiva, como por ejemplo, a través de una patente, o se haga violando los secretos empresariales o comerciales¹⁵.

En otro proceso, una empresa dedicada a la venta de alimentos demandó por competencia desleal a quien fuera su antiguo gerente, pues este, con posterioridad a la terminación del contrato, puso en funcionamiento un establecimiento de comercio en el que se preparaban y vendían a domicilio productos alimenticios con las mismas características de los que comercializaba su antiguo empleador¹⁶. La SIC consideró que no había desviación de clientela porque no se probó que el ex gerente hubiese actuado de manera contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos en materia comercial, pues el hecho de haber creado un nuevo establecimiento de comercio para la venta y distribución de sándwiches y ensaladas, actividad a la cual se dedicaba su anterior patrono, y ahora competidor, no era en sí misma una actividad reprochable por la ley.

Sin embargo, en otro juicio la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que sí había competencia desleal por esta causa, pues la demandante probó que la demandada, una empresa de artes gráficas, había desviado sus clientes mediante engaño, pues les había

¹⁵ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

¹⁶ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

hecho creer que ella (la demandante) no estaba interesada en continuar con la prestación de sus servicios de artes gráficas, lo cual era falso¹⁷.

1.3.2. *ACTOS DE CONFUSIÓN, ENGAÑO, DESCRÉDITO, IMITACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA*

Cada uno de estos actos se encuentra definido legalmente para facilitar la interpretación:

- Acto de confusión: Toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos es un acto de confusión¹⁸.
- Acto de engaño: Se considera un acto de engaño toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige¹⁹.
- Acto de comparación: La comparación entre los productos o servicios de diferentes partícipes en el mercado en sí misma no es desleal, a menos que se haga bajo presupuestos falsos o engañosos. La Ley 256 de 1996 expresa que lo sancionable ocurre cuando se comparan dos actividades o establecimientos comerciales, haciendo afirmaciones incorrectas o falsas o se comparan hechos o características de uno y otro que no son análogos ni comprobables²⁰.

¹⁷ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 31714, noviembre 19/03.

¹⁸ Colombia. Ley 256 de 1996 artículos 10 al 15 y Convenio de París, artículo 10 bis.

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ Colombia. Ley 256 de 1996, artículo 13. Actos de comparación. “(...) se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables”.

- Aprovechamiento de la reputación ajena: Incorre en esta falta quien adquiere presencia en el mercado a costa de la fama, simpatías y buen nombre que otra persona, marca o producto tiene en el mercado. El caso típico de esta figura se presenta cuando una persona hace uso no autorizado de imágenes de celebridades públicas en su actividad publicitaria. A manera de ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a una empresa que usaba en su publicidad la imagen de Juan Pablo MONTOYA, un famoso corredor de automóviles, sin su autorización²¹.

Quien denuncie cualquiera de estos actos debe probarlos. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes de comida rápida que se ha citado en algunos apartes, el demandante acusó al demandado por cometer actos desleales de confusión, engaño, imitación y explotación de la reputación ajena pero la denuncia no prosperó porque el demandado demostró que había utilizado instrumentos para competir que le permitían a los consumidores diferenciar sus ofertas, actividades, establecimientos y signos distintivos de los del demandante²².

En efecto, la demandante utiliza el signo distintivo LINA'S en sus empaques, cartas de alimentos y en lugares visibles al público a través de sus establecimientos (...) Por su parte, la empresa del demandado PECCORINO SANDUCHES Y ENSALADAS, muestra un signo distintivo diferente de aquel de la demandante, que no solo difiere por la presentación visual, sino también por la percepción auditiva, gramatical y conceptual.

Ahora bien, dado que ambas empresas coinciden en vender sándwiches y ensaladas, sus ofertas necesariamente muestran elementos que son comunes tanto en su preparación como en su presentación. En el caso de los sándwiches, ambas empresas y cualquier otra que sea concebida para tales propósitos, necesitan para la preparación de tales productos, materias primas comunes, como son: panes de diversas texturas y componentes, verduras, tales como lechugas, tomates, pepinillos y otros insumos como mayonesas, quesos y salsas que sirven de aderezos para dar un grato sabor al paladar. Así mismo, es claro que todo sándwiches

²¹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 4987. marzo 9/04.

²² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

lleva en su interior una proteína que bien puede ser jamón, carne, atún, etcétera.

1.3.3. ACTOS DE DESORGANIZACIÓN

Es desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto:

- Desorganizar internamente una empresa.
- Desorganizar las prestaciones mercantiles de una empresa.
- Desorganizar el establecimiento ajeno.

Así lo dispone el artículo 9° de Ley 256 de 1996, que incluye, como se observa, una definición bastante amplia de los actos de desorganización, por lo que la casuística sobre el particular es abundante. Entre otras, se habla de actos de desorganización cuando el competidor desleal promueve la ruptura de relaciones laborales entre un empleador y sus empleados, cuando alienta la realización de paros o huelgas; cuando para desorganizar una empresa sustrae sus dependientes, cuando promueve el incumplimiento de contratos de proveedores; cuando estimula la apertura de procesos concursales y, finalmente, cuando facilita la divulgación de secretos²³.

Por ejemplo, en una situación específica, un empresario demandó a su ex empleado por actos de desorganización alegando que había propiciado el retiro en masa de otros empleados, situación que había creado desorganización. La SIC rechazó tal planteamiento y explicó que para que se produzca competencia desleal por actos de desorganización se requiere

Que la conducta esté encaminada a causar la desorganización empresarial, y que esta no sea una consecuencia lógica e inevitable de la renuncia voluntaria de alguno o algunos de sus trabajadores. Pensar lo contrario sería atar *in perpetum* a los trabajadores eficientes, ya que ellos no podrían llegar a renunciar nunca porque esto implicaría una desorganización y una baja de productividad

²³ GÓMEZ LEYVA, Delio. “De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica”. Cámara de Comercio de Bogotá, 1998. p. 403. Citado en Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

de las empresas. Ello sería, a todas luces, contrario al derecho constitucional de libertad laboral y de libre escogencia de trabajo²⁴.

En otro caso, sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró tipificada la figura cuando de una empresa se retiraron el presidente y cuatro de los principales miembros de un área de trabajo clave para el desarrollo de su objeto social²⁵:

Así las cosas, dado el alto porcentaje que representaban las personas que se retiraron dentro de la división de artes gráficas de la compañía (50%), las posiciones directivas que ocupaban dentro de la estructura, las labores que desarrollaban, la información que manejaban y el contacto que tenían con los clientes, el retiro de los señores ...alteró y provocó un rompimiento importante en la estructura, en el orden y el desenvolvimiento ordinario de Cabarría & Cía. S. A., causando su desorganización interna.

1.3.4. VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), al analizar los casos de competencia desleal por violación de secretos empresariales a la luz de la Ley 256 de 1996, exige que se pruebe la presencia de los siguientes elementos²⁶:

- La existencia de un secreto empresarial
- Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a este legítimamente pero con el deber de reserva, o que accedió a este ilegítimamente por medio de espionaje, procedimientos análogos o como consecuencia de la violación de normas jurídicas y
- Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular.

²⁴ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.

²⁵ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 31714, noviembre 19/03.

²⁶ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones 11090 y 31714 de 2003.

Tal vez el más importante de ellos es el primero pues es la base del resto del proceso. Al fin y al cabo, si no hay secreto empresarial, no hay lugar a seguir con el análisis de los demás elementos²⁷.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que para evidenciar la existencia de un secreto resulta determinante demostrar que el mismo está descrito o identificado de alguna manera:

[N]o se tiene establecido cuál es la información que se consideró como secreta, ya que en el escrito de acción se hizo alusión a una serie de materias amparadas bajo la condición de secreto, pero en estricto sentido, tratándose de recetas, no se indicó exactamente de cuáles se trataban, ni en qué consistían²⁸.

Y en otro caso se dijo:

[T]ampoco se estableció por parte de la sociedad Cohete.net (demandante) qué información se consideró secreta, ya que en el escrito de acción se hizo alusión a una serie de aspectos propios del funcionamiento de Cohete.net, pero en estricto sentido, no se indicó en qué consistían cada uno de ellos²⁹.

A este respecto, a veces, inclusive, la Superintendencia de Industria y Comercio ha llamado la atención a los demandantes en el sentido de que alegan cuestiones contradictorias sobre los secretos: No se puede estar tramitando una patente sobre el producto o procedimiento supuestamente secreto, porque en ese evento la información es fácilmente accesible a través de las publicaciones oficiales³⁰:

[L]lama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles más importantes de una compañía, se haya argumentado frente a los empleados para su justificación la existencia del trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de una solicitud

²⁷ “El análisis de la SIC siempre inicia con el examen de la concurrencia de los elementos necesarios para que exista un secreto empresarial. Resulta diciente el hecho de que en la mayoría de los casos, le basta a la SIC con analizar los dos primeros puntos, es decir, la existencia de un conocimiento y el carácter secreto de este, para determinar que el demandante no acreditó la violación del artículo 16 de la Ley 256 de 1996”. SANÍN RESTREPO. Op. cit.

²⁸ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 11627/04.

²⁹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 10/05.

³⁰ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 01/06 y 12/11.

de patente de modelo de utilidad, y la advertencia verbal de tener cuidado en entregar dichos diseños a terceros, en consideración a que el concepto de registro de patente desvirtúa la existencia de un secreto industrial, pues por el contrario el trámite de registro de patente de invención o de modelo de utilidad busca precisamente es hacer pública la existencia de una nueva creación.

Para probar el primer elemento, es decir, la existencia de un secreto empresarial, el demandante, además de demostrar que este está descrito o identificado de alguna forma, también debe demostrar que implementó un procedimiento para mantener la información en reserva.

En otras palabras, debe evidenciar que adoptó una o varias medidas jurídicas, físicas, prácticas o técnicas razonables para la conservación del secreto y que estas obligaban al demandado. Esto último lo mencionamos porque en un caso concreto, el demandante probó la existencia de “medidas razonables” para la conservación del secreto pero resultó que estas lo obligaban a él y no al demandado.

En efecto, el demandante había suscrito un contrato de franquicia con una sociedad extranjera, en el cual aparecían varias cláusulas de confidencialidad y una obligación de abstención que lo obligaba a no ejercer, “durante un periodo de 2 años y en Colombia, actividades que directa o indirectamente tuviesen alguna relación con el objeto de la franquicia” pero dicho contrato estaba suscrito entre la empresa extranjera (franquiciado) y la empresa nacional (franquiciante) y no entre franquiciante (empresa nacional) y empleado. “Por consiguiente, tales obligaciones no pueden hacerse extensivas a terceros ajenos al contrato, en virtud del principio según el cual el contrato es ley para las partes (art. 1495 del C.C.)”³¹.

En otro caso, relacionado con la lista de clientes, la Superintendencia se enfrentó la siguiente situación: El vendedor estrella se retira de una empresa, monta su propio negocio dedicado a la misma actividad de su antiguo empleador y ofrece sus servicios a los clientes de su anterior empleador. Según la SIC, en ese evento no hubo competencia desleal pues no se presentó evidencia de que el exempleado hubiera utilizado la lista de clientes *plus* de su antiguo empleador: “[n]o hay testimonios ni documentos que prueben que el comportamiento comercial de la

³¹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

denunciada con sus clientes era el mismo que guardaba con ellos la denunciante —que les haya ofrecido las mismas promociones, que haya tenido en cuenta el conocimiento de sus hábitos y necesidades, los mismos consignados en la base de datos— (...)”. Es más, la Superintendencia consideró que lo probado, es decir, que había utilizado el nombre, dirección y teléfono de los clientes de su anterior empleador para ofrecerle sus productos o servicios no constituía *per se* un acto de competencia desleal porque esos datos son públicos y, entre otras, se pueden encontrar en directorios especializados³².

Inclusive, en otro proceso la SIC determinó que el ofrecimiento de trabajo a empleados de la competencia, por sí solo, no era desleal, pero contratar a los directivos o a un número importante —por su calidad o cantidad— de trabajadores de la empresa de la competencia sí puede serlo, por el grave riesgo que existe de que los directivos transmitan los secretos³³.

De todo el acervo probatorio recopilado, no se encuentra por ningún lado que los directivos o la junta de socios de YYY hubiesen siquiera tenido intención de permitir que el señor XX o cualquier otro empleado o ex empleado de YYY pudiese utilizar la información de la empresa para divulgarla o para explotarla en beneficio propio. Por tanto, no puede ser otra la conclusión que afirmar que no existía tal autorización.

Así las cosas, se puede concluir que el *quid* de estos procesos radica en la capacidad del demandante para probar, no solo que los datos, información y conocimiento existen, son secretos, tienen valor real o potencial por ser secretos, sino que han sido objeto de alguna medida razonable para mantener su confidencialidad.

Dos casos finales ilustran esta afirmación. En el primero no se evidenció “la voluntad del denunciante en hacer inaccesible a terceros la información, como tampoco se prueba el interés consciente del demandante de mantener secreta y reservada la información sobre el

³² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03. Por ejemplo en Colombia, Legis cuenta con directorios especializados en el sector de la construcción, confecciones, textiles, *outsourcing*, *software*, servicios, etc.

³³ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 31714, noviembre 19/03. En: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia/Competencia_Desleal.pdf. Cabarría y Cía. vs. Grafix. [Recuperado 8 de septiembre de 2007].

“panel antibalístico en fieltro punzonado”³⁴ por lo que se falló a favor del demandado; mientras que en el segundo, el demandante tuvo éxito con su pretensión pues acreditó, además de los otros requisitos, que “el proceso productivo de Guirnaldas (demandante) no está disponible al público en oficinas de patentes ni en páginas de internet (...)”³⁵.

1.3.5. LA DOCTRINA DE LA REVELACIÓN INEVITABLE

La doctrina de la revelación inevitable o *inevitable disclosure* es una herramienta que utilizan los empleadores en Estados Unidos para impedir que sus empleados, sobre todo los altos directivos, se vayan a trabajar a la competencia o que esta los contrate. Como es natural por su carácter restrictivo, solo se aplica de manera excepcional en aquellos casos en los que la naturaleza del nuevo trabajo “forzosamente” exige a los exempleados la revelación de información secreta y relevante para la empresa original³⁶.

Esta doctrina se aplicó en *PepsiCo Inc. v. Redmond*. PepsiCo produce *All Sport* y Quaker Oats produce *Gatorade*; ambas bebidas hidratantes para deportistas. Redmond era un gerente de alto nivel en PepsiCo, quien conocía los planes de expansión y mercadeo de la compañía y que renunció el 10 de noviembre de 1994 con el propósito de posesionarse como vicepresidente de Quaker Oats. Seis días después de la renuncia PepsiCo demandó a Redmond buscando impedir que este revelara a su nuevo empleador los secretos comerciales de la empresa. Aunque en el proceso no existía evidencia de filtraciones de información y solo se probó la existencia de cierta ingenuidad o *lack of candor* por parte de Redmond, la corte norteamericana determinó que había un alto grado de probabilidad de que se filtraran los secretos empresariales de PepsiCo, razón por la cual admitió la ocurrencia de competencia desleal³⁷.

Recientemente en otro proceso la Corte de Apelaciones de Texas consideró que el solo hecho de que una persona hubiera sido socia y gerente de una empresa por varios años era suficiente prueba de que

³⁴ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 25585/03.

³⁵ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 1647/11.

³⁶ HALLIGAN, Mark. Op. cit.

³⁷ HALLIGAN, Mark. Op. cit.

existía un riesgo probable e inminente de que revelara los secretos empresariales de esta al pasarse a trabajar con la competencia³⁸.

En todo caso la doctrina de la revelación inevitable ha sido objeto de muchas críticas, y aún no existe un consenso sobre la pertinencia de su aplicación.

Según la doctrina estadounidense, los factores que deben ser considerados para valorar si hay lugar o no a aplicar la doctrina de la revelación inevitable son: 1) el nivel de competencia entre el anterior y el actual empleador; 2) la similitud de los cargos del empleado en las empresas; 3) el valor de los secretos en juego; 4) la naturaleza y las características de la industria; 5) las acciones emprendidas por el nuevo empleador para evitar la revelación del secreto; y 6) la existencia de actuaciones de mala fe por parte del ex empleado o del nuevo empleador³⁹. Una serie de casos recientes en ese país indican que otro de los factores a considerar sería la existencia o no, en el texto del contrato de trabajo, de una cláusula de no competencia pos contractual⁴⁰.

Finalmente, algunos autores sugieren que la doctrina de la revelación inevitable debe estar sujeta a dos limitaciones: una, de tiempo, según la cual el empleado solo puede estar ‘congelado’ durante el lapso de tiempo estrictamente necesario para mitigar los riesgos de revelación, como sería, por ejemplo, el periodo que tome la introducción de un nuevo producto al mercado y dos, de alcance, pues solo se le puede prohibir a un empleado que se desempeñe en otra compañía en actividades, áreas o líneas de productos o servicios específicas, que estén íntimamente conectadas con las funciones que tenía en el anterior empleo o cargo⁴¹.

³⁸ *Hughes v. Age Industries, Ltd.*, 04-16-00693-CV. Court of Appeals of Texas (San Antonio).

³⁹ KLEIN, Jeffrey S.; SILBERT, George. *The inevitable disclosure of trade secrets: The rebirth of a controversial doctrine and where the courts stand*. Bloomberg Finance L.P. in the Vol. 4, No. 3° edition of the Bloomberg Law Reports – Labor & Employment. [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017] Disponible en: < http://www.weil.com/~media/files/pdfs/inevitable_disclosure]

⁴⁰ *Ver: The Estee Lauder Co. Inc. v. Batra*, 430 F. Supp. 2d 158 (S.D.N.Y. 2006), *IBM Corp. v. Papermaster*, WL 4974508 (S.D.N.Y. 2008).

⁴¹ SUÑOL, Aurea. *La revelación inevitable de secretos empresariales. Derecho Mercantil. Almacén de derecho*. [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <<http://almacenederecho.org/la-revelacion-inevitable-secretos-empresariales>>.

1.3.6. ACTOS DE VIOLACIÓN DE NORMAS

El artículo 18 de la Ley 256 de 1996 califica como desleal la obtención de una ventaja competitiva significativa en el mercado frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La SIC ha explicado que para que se presente esta figura deben concurrir los siguientes supuestos⁴²: infracción de una norma diferente a la Ley 256 de 1996; obtención de una ventaja competitiva significativa derivada de la infracción de una norma jurídica, y realización de la ventaja competitiva efectiva en el mercado.

Al igual que en las demás situaciones, la Superintendencia ha dicho que corresponde a la parte actora poner de presente la norma que se considera vulnerada, así como la forma en que se presenta dicha violación.

1.3.7. PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, se consideran desleales las cláusulas de exclusividad pactadas en los contratos de suministro, cuando estas tengan *por objeto o como efecto* restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios.

La doctrina ha dicho que a pesar de que el citado artículo “menciona únicamente los contratos de suministro, la limitación no se aplica solamente al contrato mencionado, sino que puede ser extendida a todos los pactos de exclusividad”⁴³.

En consecuencia, una cláusula de exclusividad que se pacte en cualquier tipo de contrato será desleal cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

Tenga por <i>objeto reducir</i> la competencia porque restringe el acceso de los competidores al mercado.	Tenga como <i>efecto reducir</i> la competencia porque restringe el acceso de los competidores al mercado.
---	--

⁴² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

⁴³ JAECKEL K., Jorge. *Apuntes sobre competencia desleal*. CEDEC II. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Pontificia Universidad Javeriana: Facultad de Ciencias Jurídicas, seminarios 8. p. 66.

Tenga por <i>objeto anular</i> la competencia, porque monopoliza la distribución de productos o servicios	Tenga como <i>efecto anular</i> la competencia, porque monopoliza la distribución de productos o servicios.
---	---

Elaboración propia

Los pactos de exclusividad que no presenten las características anotadas son lícitos “y por tanto, el empresario tiene la posibilidad de aprovechar las ventajas que este tipo de pacto ofrece: reducción de costos en las economías de escala, mejora de los canales de distribución y agilidad en las relaciones comerciales”⁴⁴.

En resumen podemos concluir lo siguiente:

- Lo que está vedado en Colombia es convenir pactos de exclusividad que tengan por objeto o generen como resultado una pérdida parcial o total de competitividad en el mercado.
- Los pactos de exclusividad son lícitos en “los eventos en que no produzcan detrimento alguno a la competencia libre en los mercados. Por ello si bien la prohibición no es absoluta, de todas formas si lo es cuando se proyecta en una disminución así sea mínima de la competencia”⁴⁵.

Precisamente por lo anterior la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 256 de 1996, sentenció lo siguiente:

La norma sería inconstitucional si comprendiera, sin discriminación alguna, todos los pactos de exclusividad. En verdad carece de razonabilidad y proporcionalidad asumir que la cláusula de exclusividad *per se* viola la Constitución Política, sin tomar en consideración su efecto real en la restricción de la competencia, para lo cual resulta forzoso analizar, entre otros factores, el tipo

⁴⁴ ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y otros. *Derecho de la Competencia*, Primera edición. Bogotá: Editorial Legis, 1998. p. 278.

⁴⁵ Siguiendo a la Corte Constitucional, Sentencia C-535, octubre 23/97.

de mercado, su tamaño, la posibilidad de que el bien pueda ser reemplazado por otros, la participación de los competidores en el mercado, la existencia de poderes monopólicos u oligopólicos, el efecto de la cláusula sobre la eficiencia, la generación de poder en el mercado a raíz del pacto, el efecto en los precios producidos por la estipulación, el grado de competencia existente en el mercado relevante, etc.⁴⁶.

En el mismo fallo la Corte se refirió a la crítica que se le hizo a la norma analizada según la cual esta confundía el concepto de competencia desleal con el de prácticas comerciales restrictivas, e indicó lo siguiente:

En definitiva, la ley califica como desleal una práctica contractual restrictiva de la libre competencia. La calificación no se propone, por lo menos expresamente, lograr una equiparación semántica entre los conceptos de competencia desleal y prácticas restrictivas de la libre competencia. El resultado positivo, independientemente de la intención del legislador o del error técnico en que pudo incurrir, no es otro distinto que el de aplicar el mismo régimen sancionatorio a los dos supuestos. En otras palabras, la persona afectada por la enunciada práctica restrictiva de la libre competencia, en virtud de la ley, tendría la posibilidad de intentar los dos tipos de acciones que ella regula, a saber, la acción declarativa y de condena y la acción preventiva o de prohibición⁴⁷.

Para terminar, consideramos que lo más prudente al negociar estos acuerdos es seguir el consejo que da la jurisprudencia española, según el cual, la cláusula de exclusividad debe utilizarse de manera excepcional, ser siempre redactada de manera expresa e inequívoca y ser interpretada de manera restrictiva⁴⁸.

⁴⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-535, octubre 23/97.

⁴⁷ *Ibid.* La competencia desleal es tratada en la Ley 256 de 1996 mientras que las prácticas comerciales restrictivas corresponden a la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992. Las prácticas comerciales restrictivas son una figura más amplia que la competencia desleal pues cubren los acuerdos o actos contrarios a la libre competencia, abusos de posición dominante y fusiones anticompetitivas.

⁴⁸ España, Audiencia Provincial de Málaga (s. 5ª), Sentencia julio 23 de 2013. [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017]. Disponible en: <En <http://lawcenter.es/w/blog/view/3678/contrato-de-mediacion-clausula-de-exclusividad-incumplimiento-indemnizacion-de-danos-y-perjuicios#sthash.YvXiMhrl.dpuf>>].

1.3.8. *PACTOS DE NO COMPETENCIA POS CONTRACTUAL EN CONTRATOS DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO*

Las cláusulas de no competencia pos contractual, como su nombre lo indica, buscan impedir que se produzca competencia entre quienes han sido partes en un contrato, con posterioridad a su terminación⁴⁹.

A primera vista parecen ser una práctica anticompetitiva en los términos del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, pero en la vida real, las personas las utilizan comúnmente para facilitar los negocios. Por ello es necesario comprender más y mejor su alcance. Específicamente la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia analizó la validez de una cláusula de no competencia pos contractual en un caso concreto de una compraventa y determinó lo siguiente⁵⁰:

- Las cláusulas donde se pacta la no competencia pos contractual son accesorias al contrato principal y, al igual que las cláusulas de exclusividad, no son desleales *per se*.
- Para valorar si hay o no restricción de la competencia hay que tener en cuenta diversos factores como son el tamaño del mercado relevante; el número de oferentes y la participación que cada una de las partes involucradas tienen en el mercado con el fin de establecer si con las estipulaciones pactadas se vulnera el interés económico general.
- Las cláusulas de no competencia están prohibidas cuando tienen el “efecto real de restringir el acceso de los competidores en el mercado, vale decir, el que es capaz de producir (...) un efecto sustancial en la disminución de la competencia existente”⁵¹.
- Como se trata de una cuestión donde se contraponen diversos intereses –el derecho del comprador a una competencia leal, el derecho del vendedor a competir, y el derecho del consumidor a la mayor cantidad de ofertas posibles– entonces es necesario que su duración, su ámbito

⁴⁹ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 2064111 de 2002.

⁵⁰ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 46325, agosto 31/10.

⁵¹ La Superintendencia de Industria y Comercio cita la Corte Constitucional, Sentencia C-535/97.

geográfico de aplicación, contenido y las personas sujetas a ellas no vaya más allá de lo razonablemente necesario para facilitar un negocio.

- Para saber si en un caso específico hay un acuerdo contrario a la libre competencia, se sugiere revisar la situación a la luz de la Ley 155 de 1959 artículo 1° y el Decreto 2153 de 1992 artículo 47 numeral 8° y 10°.

En la práctica los casos han sido escasos porque:

Aun cuando una parte de un contrato que incluya una de estas cláusulas considere que la misma es anticompetitiva, y por lo mismo inaplicable, enfrentaría un problema: denunciar la misma ante la SIC sería, de una u otra manera, aceptar haber hecho parte de un acuerdo anticompetitivo. Por ello, aún si una de las partes sabe del carácter restrictivo del pacto, no tendrá incentivo alguno en denunciarlo, pues estará expuesta a la sanción imponible (a menos que, por ejemplo, se permitiera acceder a beneficios por colaboración con la SIC, lo cual traería sus propios problemas, siendo el principal el permitir al vendedor pactar la cláusula para luego delatarse, evitar su aplicación a futuro y lograr imponerle una multa al comprador)⁵².

Una opción para atacar este tipo de cláusula es alegar que tiene objeto ilícito para que un juez declare su nulidad absoluta. El Código Civil, dispone que “[H]ay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación”⁵³. La misma norma califica como ilícita la celebración de “todo contrato prohibido por las leyes”⁵⁴ y señala que “[I]a nulidad producida por un objeto o causa ilícita (...) son nulidades absolutas”⁵⁵, y por ende, deben ser declaradas por el juez “aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley”⁵⁶.

⁵² ARBOLEDA SUÁREZ, Carlos Ignacio. *El régimen de las cláusulas de no-competencia*. *Revista Derecho de la Competencia*, Vol. 12 N° 12, 161-193, enero-diciembre 2016. Bogotá-Colombia: Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.

⁵³ Código Civil artículo 1519.

⁵⁴ Código Civil artículo 1523.

⁵⁵ Código Civil artículo 1741.

⁵⁶ Código Civil artículo 1742.

En un evento de estos, el derecho público de la Nación se encontraría representado por los principios de la libertad de empresa y de competencia reconocidos en el artículo 333 de la Carta⁵⁷.

Sin embargo, recordemos que la Corte Constitucional siempre advierte que hay que revisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se producen los hechos para determinar si hay o no una violación a estas libertades⁵⁸.

A este respecto resulta diciente el fallo del Tribunal Supremo Español que declaró la validez de un pacto de no competencia pos contractual en un contrato de distribución por las siguientes razones⁵⁹: El pacto aparecía *justificado* para i) evitar, dentro de la relación vertical entre concedente y distribuidor, que este pudiera explotar la posición y conocimientos obtenidos durante la vigencia del contrato para aprovecharse ventajosamente del *know-how*, la tecnología y las especificaciones confidenciales que el concedente le había facilitado tras la extinción del contrato; ii) el pacto no afectaba de manera *sensible* la competencia en el mercado; y iii) el plazo era *razonable*, pues un pacto de no competencia que se mantiene vigente durante un año tras la extinción del contrato no puede considerarse abusivo ni desproporcionado.

1.3.9. OBLIGACIONES POS CONTRACTUALES O POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Existen eventos en los que a la terminación del contrato sobreviven algunas obligaciones, ya sea por disponerlo la ley o por haberlo convenido las partes.

Se trata de las obligaciones pos contractuales, las cuales encuentran su fundamento en el principio de la buena fe, y cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad⁶⁰. En Colombia el Consejo de Estado estimó que se podría exigir la obligación de confidencialidad de manera pos contractual en los siguientes términos:

⁵⁷ Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-187/12.

⁵⁸ Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-535, octubre 23/97.

⁵⁹ España. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2007.

⁶⁰ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 1996-02565 de septiembre 29/11.

En la legislación colombiana se encuentran contempladas las obligaciones pos contractuales. Por ejemplo, el contrato de matrimonio (C.C., art. 113) se disuelve por el divorcio; sin embargo una de sus obligaciones, como la de pagar alimentos a favor de cualquiera de los cónyuges, permanece vigente a cargo del cónyuge culpable del divorcio y a favor del cónyuge inocente (C.C., art. 411, núm. 4º). Otra evidente obligación pos contractual es la de salir al saneamiento por evicción o por vicios redhibitorios. Atendidas las obligaciones principales del contrato de compraventa—contrato de ejecución instantánea— la obligación de salir al saneamiento, prevista en los artículos 1893 y siguientes del Código Civil, le sobrevive a su ejecución.

Otro ejemplo ilustrativo se encuentra en el caso de las servidumbres petroleras impuestas a terceros para adelantar labores de exploración o explotación, que a la terminación del contrato estatal deban transferirse al Estado (D. 1056/53, art. 33). De la misma manera le pueden sobrevivir al contrato cláusulas como *la de confidencialidad*, la de preferencia o la de exclusividad, que se extienden en el tiempo a pesar de que el contrato inicial se haya extinguido (...) ⁶¹. (La cursiva es nuestra).

2. ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Según la legislación colombiana, contra de los actos de competencia desleal proceden dos tipos de acciones:

- Acción declarativa y de condena mediante la cual se busca la declaratoria judicial de la ilegalidad de la conducta con el objeto que se supriman sus efectos y se indemnizen los daños y perjuicios.
- Acción preventiva o de prohibición, mediante la cual se pretende que se evite o prohíba la realización de una conducta desleal.

3. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Superintendencia de Industria y Comercio (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) ejerce, en materia de competencia desleal,

⁶¹ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 1996-02565 de septiembre 29/11.

funciones jurisdiccionales⁶². Esta entidad conoce de los casos por competencia desleal siempre que no se haya iniciado la misma acción ante un juez civil del circuito⁶³.

3.1. MEDIDAS CAUTELARES

Comprobada la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.

Así lo dispone el artículo 31 de la Ley 256 de 1996 al tiempo que aclara que las medidas cautelares son de tramitación preferente y que en caso de peligro grave e inminente, podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.

Aunque la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina no se refiere a medidas cautelares en procesos por competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso que las medidas cautelares sí tienen cabida en

⁶² Colombia. Código de Procedimiento Civil, artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:
a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.
b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.
(...)

Parágrafo primero. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos. (...)

Parágrafo tercero. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces. (...)

⁶³ Colombia. Código de Procedimiento Civil, artículo 20. “Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: (...)

3. De los de competencia desleal, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades administrativas.
(...)

estos procesos en atención al principio de complementariedad, por virtud del cual es posible aplicar la legislación interna cuando el derecho comunitario no se refiere a un tema⁶⁴.

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que dentro de tales procesos debe aplicarse la normatividad colombiana existente al respecto, la cual incluye la Ley 256 de 1996 (artículo 31), la Ley 446 de 1998 (artículo 144) y los artículos 568 y 569 del Código de Comercio, pues dichas normas no han sido desplazadas por la legislación andina⁶⁵.

3.2. EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL

Los derechos a la libre competencia económica, a la leal competencia económica y a la protección al consumidor no son derechos esenciales ni inherentes a la naturaleza del ser humano, son derechos económicos cuya titularidad recae en todos los ciudadanos. En consecuencia, no hay lugar a reclamar la protección de tales derechos a través de la acción de tutela, sino que es necesario crear una estructura legal para su protección⁶⁶.

4. SANCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

En Colombia algunas empresas han sido sancionadas por competencia desleal y se les ha impuesto como sanción no solo una multa sino la prohibición de ejercer el comercio durante un determinado periodo de tiempo. Uno de los casos más representativos referidos a ese tipo de sanciones fue el que se presentó entre Lexco S.A. y Datacol S.A. Allí, el Tribunal Superior de Bogotá, luego de revocar la sentencia proferida en primera instancia por un juez civil del Circuito, le prohibió a Datacol ejercer el comercio durante cinco años⁶⁷. En la primera instancia el juez había determinado que la

⁶⁴ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 03032178, junio 20/03.

⁶⁵ *Ibíd.*

⁶⁶ Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 03025237, mayo 9/03.

⁶⁷ Colombia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, Sentencia agosto 25/00.

demandada no había cometido actos de competencia desleal porque el ofrecimiento de mejor posición a 16 empleados claves de Lexco S.A., incluido el gerente, era solo una representación del anhelo de progreso económico de cada uno de ellos, una situación natural en el ser humano. Lo censurable, según el juez, hubiera sido que ante el rechazo del ofrecimiento, el demandado hubiera utilizado maniobras abusivas para hacer cambiar de parecer al empleado del competidor.

Sin embargo el Tribunal revocó el fallo de primera instancia pues estimó que Datacol S.A. había utilizado maniobras “torcidas” para contratar a empleados claves de Lexco, produciendo la desviación de importantes clientes de la compañía. En su opinión, el aviso ofreciendo vacantes que publicó Datacol S.A. en un periódico de amplia circulación nacional no constituía prueba suficiente para desvirtuar su “comportamiento torticero” frente a la competencia, sino que se trataba de un “mecanismo de distracción para disimular y tratar de justificar la desbandada de empleados de la demandante”.

Uno de los problemas jurídicos del caso consistía en determinar la ley aplicable ya que mientras los hechos de competencia desleal empezaron a cristalizarse a partir del segundo trimestre del año 1995, fecha en la cual se encontraba en vigor el artículo 75 del Código de Comercio, la demanda se presentó el 31 de marzo de 1998, esto es, en vigencia de la Ley 256 de 1996. El Tribunal aplicó el artículo 29 de la Carta Política, según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa y, en consecuencia, determinó que la norma aplicable al caso era el artículo 75 del Código de Comercio que considera como hecho de competencia desleal las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos o empleados de confianza.

El Tribunal revocó la sentencia del juzgado, declaró que Datacol S.A. incurrió en actos de competencia desleal, la condenó a una indemnización de aproximadamente un millón de dólares y le prohibió ejercer el comercio por espacio de cinco años.

5. LA DENUNCIA PENAL

Una de las opciones más eficientes desde el punto de vista del costo-beneficio que tiene aquel que se considera perjudicado por la conducta de un tercero que sin autorización ha revelado un secreto

empresarial es la de iniciar un proceso penal. Para el efecto, es necesario determinar cuál de las conductas previstas en el Código Penal es la que más se adecua a la conducta y verificar si se trata de un comportamiento típico, antijurídico y culpable.

Una conducta es típica cuando ha sido previamente definida en el Código Penal de manera clara, expresa e inequívoca. La conducta es antijurídica, cuando lesiona o pone en peligro, sin justa causa, un bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Finalmente, la conducta es culpable, cuando el sujeto, “pudiendo obrar de otro modo y siendo capaz de comprender el hecho, voluntariamente incurre en el comportamiento merecedor de reproche punitivo”⁶⁸.

Y es que no todas las conductas son sancionables a través del derecho penal. La Corte Constitucional ha dispuesto que el derecho penal debe ser la última *ratio* en un Estado democrático que solo puede ser utilizado para sancionar las conductas lesivas de bienes jurídicos que se estiman esenciales⁶⁹.

En relación con la revelación del secreto comercial el Código Penal prevé las siguientes conductas:

5.1. VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL

Este delito está contemplado en el artículo 308 del Código Penal, así:

El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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

⁶⁸ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-425, septiembre 4/97.

⁶⁹ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-237, mayo 20/97.

La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero⁷⁰.

Este delito se puede ilustrar con el siguiente caso: una empresa especializada en inmortalizar flores para el mercado nacional e internacional contrató los servicios de un ingeniero para hacer reparaciones y ajustes en su planta industrial. Días después de finalizado el trabajo contratado, directivos de la empresa descubrieron sorpresivamente que en la misma ciudad estaba operando una empresa similar. Al indagar con mayor profundidad por la aparición en el mercado de su nueva competencia, descubrieron que sus socios eran, al mismo tiempo, socios del ingeniero que habían contratado para llevar a cabo las reparaciones y ajustes de la planta. Los directivos de la empresa original instauraron denuncia penal contra los socios de la nueva compañía y entregaron a la Fiscalía copia del contrato con el ingeniero, donde constaba que este se había comprometido a guardar confidencialidad sobre el procedimiento químico e industrial utilizado para inmortalizar las flores. La Fiscalía dictó resolución de acusación en contra del ingeniero y lo sindicó del delito de violación de reserva industrial y comercial⁷¹.

5.2. UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA

El Código Penal tipifica este delito en el artículo 419 así:

El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o

⁷⁰ Colombia. Código Penal, artículo 308. Este artículo fue modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el cual establece: las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales.

⁷¹ Colombia, Fiscalía General de la Nación. Primera acusación por violación de reserva industrial o comercial. [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2009] Disponible en: <www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noticias2005/propintelec/propssp20.htm>.

cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor⁷².

6. LA EXIGENCIA CIVIL DE LOS PERJUICIOS QUE SE HAYAN ACORDADO DE MANERA ANTICIPADA

Se trata de la exigencia de perjuicios que se hayan pactado contractualmente en cláusulas como las siguientes:

Sanción por incumplimiento del presente acuerdo: El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte del destinatario dará lugar al pago de una multa a favor de quien provee la información equivalente a la suma de _____, sin perjuicio de la posibilidad de exigir adicionalmente la indemnización por los daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento del deber de confidencialidad. Es entendido que por el pago de la pena no se extingue la obligación principal.

7. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

¿Y si todas las alternativas anteriores fallan? Nos queda la posibilidad de acudir a la justicia solicitando la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa. Para el efecto, el interesado debe probar que concurren los siguientes elementos⁷³: Un enriquecimiento positivo —aumento de un patrimonio— o negativo —se evita el menoscabo— del patrimonio de una persona; un empobrecimiento correlativo de otra y la falta de contrato, cuasicontrato, delito, un cuasidelito o una disposición expresa de la ley que le sirva de causa o fundamento legal⁷⁴.

El enriquecimiento sin causa está contemplado en el artículo 831 del Código de Comercio en los siguientes términos: “Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

En principio se podría pensar que su inclusión en el Código de Comercio hace que solo sea aplicable a comerciantes, es decir a personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades

⁷² Colombia. Código Penal, artículo 419.

⁷³ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-219/95.

⁷⁴ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC10113-2014, julio 31/14 citando a Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 040/40.

que la ley califica como mercantiles, pero existe jurisprudencia consolidada que permite suponer que también se aplica a relaciones civiles, eso sí, siempre que se cumplan los requisitos antes mencionados⁷⁵.

Tenga en cuenta que la acción de tutela generalmente no es procedente para tramitar estos casos, ni siquiera cuando la parte demandada ha aceptado su responsabilidad mediante una confesión, porque la mayoría de las veces “el derecho a la propiedad afectado por la no devolución del dinero no exhibe naturaleza fundamental”⁷⁶.

Es más, cuando el empobrecimiento se produce por la propia voluntad de la víctima hay enriquecimiento o mejor, empobrecimiento, *con causa*. En efecto, en Colombia, la jurisprudencia administrativa ha señalado que existe un elemento adicional para que se configure el enriquecimiento sin causa que consiste en que “la causa del empobrecimiento, no haya sido provocada por el mismo empobrecido, toda vez que en dicho evento no se estaría ante un ‘enriquecimiento sin justa causa’, sino ante la tentativa del afectado de sacar provecho de su propia culpa”⁷⁷.

La acción para reclamar por el enriquecimiento sin causa es la acción *in rem verso*, que es subsidiaria. Esto quiere decir que solo se puede acudir a ella cuando no existen otras opciones. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia recientemente, señaló que “la más notable de las características de la acción de enriquecimiento incausado, cual es la de la subsidiariedad. Todo el mundo conoce que dicha acción se abre paso solo en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecido. En otros términos, la vida de esta acción depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa”⁷⁸.

⁷⁵ Colombia. Corte Suprema de Justicia, diciembre 19/12. Ref.: 54001-3103-006-1999-00280-01.

⁷⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-219/95.

⁷⁷ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia, marzo 30/06 (radicado 25000-23-26-000-1999-01968-01(25662).

⁷⁸ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia julio 31/14 (radicado SC10113-2014) citando Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia, enero 11/2000. Referencia Exp.5208.

8. LA TESIS DEL ESCUDO Y LA ESPADA

Como conclusión podemos decir que al valorar los casos relacionados con el uso indebido de secretos empresariales es fundamental la ponderación. Como dijo una corte estadounidense “los secretos empresariales deben utilizarse como un escudo para que se conserve la lealtad entre empleadores y trabajadores que utilizan información confidencial, pero no como una espada con la que los empleadores amenacen a los empleados con convertirlos en personas incontratables a futuro”⁷⁹. Si trasladamos este razonamiento secretos empresariales entre competidores, el escudo debe existir para “mantener un estándar de ética comercial”⁸⁰ pero no puede convertirse en una espada que impida la competencia y la innovación.

⁷⁹ Estados Unidos de América. *E.W. Bliss Co. v. Struthers-Dunn, Inc.*, 408 F.2d 1108, 1112–13 (8th Cir. 1969), citados por ROWE, Elizabeth. *Trade secret litigation and free speech: is it time to restrain the plaintiffs?*. Boston College Law Review. [Fecha de consulta: 21 de junio de 2017]. Disponible en: <www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/bclawreview/pdf/50_5/06_rowe.pdf>.

⁸⁰ Estados Unidos de América, *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481 (1974).

XIII

LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tal vez uno de los temas más complejos de la administración de la propiedad intelectual consiste en definir la titularidad de los derechos sobre los bienes incorporeales que aparecen o surgen durante de la ejecución de un contrato de trabajo. En este capítulo se presentará un análisis concreto de la situación jurídica de los derechos de autor, las patentes y los secretos empresariales que surgen en el marco de los contratos de trabajo. Adicionalmente, se plantearán algunas sugerencias que, si se llevan a la práctica desde el principio, durante la ejecución e inclusive, a la finalización del contrato de trabajo, podrían evitar los múltiples conflictos que surgen constantemente en relación con esta materia.

1. ¿QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO?

Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades donde concurren los siguientes elementos¹: Actividad personal de un ser humano denominado trabajador, subordinación o dependencia continua de ese trabajador respecto de un empleador que da órdenes y un salario como retribución del servicio.

En Colombia el contrato de trabajo no tiene que constar por escrito. Basta con que se presenten todos los elementos anteriormente señalados para que el contrato exista y las partes queden sometidas a las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo. De ahí que la doctrina haya llamado al contrato de trabajo “contrato realidad” pues en él prevalece la realidad sobre las formas.

¹ Colombia. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23, subrogado por Ley 50/90, artículo 1º.

Sin embargo, si se trata de proteger los secretos empresariales de una empresa, o de contratar a alguien para que cree obras literarias o artísticas, o invente productos nuevos y con alto nivel inventivo, lo más recomendable es convenir y redactar un contrato de trabajo donde cada una de las partes conozca y declare expresamente sus derechos y obligaciones. Después de todo, un contrato de trabajo por escrito puede servir tanto a empleador como a trabajador como referencia constante de los términos del acuerdo y por qué no, como medio de prueba en caso de presentarse algún conflicto.

Entre un contrato de trabajo y uno de prestación de servicios existen las siguientes diferencias:

Contrato de trabajo	Contrato de prestación de servicios
La actividad debe ser desarrollada por una persona natural.	La actividad puede ser desarrollada por una persona natural o jurídica.
Hay subordinación o dependencia del trabajador (posibilidad de impartir órdenes, horarios de trabajo) ² .	Contratista independiente ejecuta la labor pactada en el contrato con independencia y autonomía.
Trabajador tiene derecho a prestaciones sociales.	Contratista no tiene derecho a prestaciones sociales.
El salario es la contraprestación por el trabajo realizado.	Se pagan honorarios profesionales.

Elaboración propia

Para el caso de invenciones y creaciones protegidas por la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, secretos empresariales) creadas en el marco de un contrato de prestación de servicios se siguen reglas idénticas a las previstas para esos temas en el contrato de trabajo.

² La ejecución de un contrato de prestación de servicios en las instalaciones de la empresa y dentro de un horario no implica *per se* subordinación. Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia, mayo 4/2001. Rad. 15.678.

2. PRECAUCIONES ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO DE TRABAJO

La etapa precontractual es definitiva pues es durante ella cuando empleador y trabajador negocian y deciden el alcance y contenido de sus derechos y obligaciones. Para efectos de esta obra se sugiere considerar negociar entre las partes la inclusión de las siguientes cláusulas en los contratos de trabajo:

2.1. CLÁUSULA SOBRE TRANSFERENCIA DE INVENCIONES E INFORMACIÓN

Se recomienda incluir en la redacción de los contratos de trabajo del sector privado una cláusula donde el empleado transfiere a su empleador todo derecho, título e interés sobre las ideas, innovaciones y creaciones que surjan durante el contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, y que tengan relación con el objeto social de la compañía. Esta cláusula tiene como fuente el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 539 del Código de Comercio, norma esta última según la cual³:

Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante.

La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares.

³ La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina es una norma comunitaria de aplicación preferente sobre la legislación interna de cada país miembro en materia de propiedad industrial. Sin embargo, en lo que toca con las invenciones ocurridas bajo una relación laboral, la legislación comunitaria se aplica de manera supletoria pues el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000 dispone: “*Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional* de cada país miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.(...)”. (La cursiva es nuestra).

A falta de acuerdo entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación.

Más recientemente la Ley 1450 de 2011, en el artículo 29, dispone:

Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.

Estas normas nos permiten concluir que la titularidad de los derechos de propiedad industrial generados por un empleado en el marco de un contrato de trabajo, o por un mandatario, en el marco de un contrato de prestación de servicios, es un asunto negociable, que depende de lo que acuerden las partes.

Si el contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios consta por escrito, entonces por ley, se presume que la titularidad de los derechos de propiedad industrial generados por el empleado o mandatario pertenecen al empleador o mandante, salvo que en el texto del contrato las partes pacten lo contrario.

Si en el contrato que se ha pactado por escrito las partes acuerdan que los derechos de propiedad industrial generados en virtud del contrato de trabajo o de prestación de servicios corresponderán al trabajador o mandatario, así será.

Si el trabajador o mandatario genera bienes objeto de derechos de propiedad industrial en el marco de un contrato de trabajo o prestación de servicios que no consta por escrito, claramente no opera la presunción de titularidad a favor del mandante o empleador consagrada en la Ley 1450 de 2011 y su propiedad será, en principio, del trabajador o mandatario.

Pero quedan muchos vacíos. ¿Qué pasa con las creaciones desarrolladas por personas no contratadas para investigar que inventan o crean cosas haciendo uso de datos o medios conocidos o utilizados en razón del trabajo o labor desempeñada? En nuestra opinión, en esos casos, de haber un pleito, se deberían aplicar las reglas del artículo 539 del Código de Comercio, cuando señala que los derechos de propiedad industrial pertenecerán al empleador o mandante, pero

éste deberá compensar al trabajador o mandatario por dicha creación en un monto que sea proporcional al salario, a la importancia de la invención, al grado de avance del descubrimiento en comparación con la tecnología conocida, a su efectividad probada y a los costos de producción, entre otros.

Obsérvese que la legislación no dice nada sobre el momento en que el trabajador hace el descubrimiento —si es dentro o fuera del horario de trabajo— y tampoco se refiere al tema de la invención —si es un ingeniero electrónico que trabaja para una empresa de computadores pero inventa una crema—. Consideramos que en esos eventos resulta fundamental analizar si la invención se hace en el marco del contrato o de manera independiente, toda vez que la Ley 1450 de 2011 se refiere exclusivamente a derechos “generados en virtud de” un contrato de prestación de servicios o de trabajo.

2.2. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

En el contrato de trabajo debe aparecer una cláusula de exclusividad mediante la cual el empleado se comprometa a no emplearse, trabajar o llevar a cabo proyectos para compañías que desarrollen actividades en las que su empleador esté o pueda estar eventualmente estar interesado en incursionar, al menos durante la vigencia del contrato de trabajo.

Lo anterior por cuanto en Colombia la regla general es que se permite la coexistencia de contratos de trabajo a menos que las partes pacten la exclusividad de servicios de un trabajador a favor de un empleador⁴.

La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que las cláusulas de exclusividad en el derecho colombiano encuentran respaldo:

En el principio de buena fe contractual, vale decir aquel que pregona que los contratos no solo obligan a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación (CST, art. 55), de forma que a las partes del vínculo laboral les

⁴ Colombia. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 26: “Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo”.

corresponde abstenerse de realizar conductas que sean perjudiciales al otro contratante, como cuando el trabajador se constituye en competencia directa del empleador o en colaborador de la misma. Así en desarrollo de este principio no resulta extraño que los contratantes laborales convengan específicamente el compromiso del trabajador de abstenerse de prestar servicios análogos a aquellos que son objeto del contrato de trabajo mientras este dure, bien sea mediante la modalidad subordinada o independiente⁵.

Sin embargo, la Corte, en la misma sentencia que se comenta, exige que las cláusulas de exclusividad en los contratos de trabajo sean razonables:

Pero desde luego el acuerdo de exclusividad debe ser razonable con relación al objeto del respectivo convenio laboral, pues en principio podría ser inadmisibles, dadas las circunstancias de cada caso, si impidiera el desarrollo de actividades ajenas a dicho objeto, que no incidan en el normal cumplimiento de la relación de trabajo, ni en modo alguno la afecten pues en tal caso consultaría ineficaz en los términos del artículo 43 Código Sustantivo del Trabajo en tanto comportaría la vulneración de derechos fundamentales del operario.

En Estados Unidos uno de los casos más sonados sobre el tema es el de Barbie (de propiedad de Mattel Inc.) vs. Bratz (de propiedad de MGA Entertainment Inc.)⁶. Los diseños de la muñeca Bratz los hizo un funcionario de Mattel mientras pasaba una temporada de descanso en la casa de sus padres. Cuando volvió a Los Ángeles no mostró sus diseños a Mattel porque pensó que no se interesarían. Estando trabajando para Mattel pidió un día libre para ir a mostrarle sus diseños de la muñeca Bratz a ejecutivos de MGA, una compañía pequeña que hacía *software* y otros productos para niños –diferentes de muñecas–. MGA de inmediato se interesó en la idea de Bryant y comenzó a producir las muñecas. Cuando las Bratz llegaron al mercado en el 2001 fueron todo un éxito y en el año 2002 le habían quitado a la Barbie un porcentaje importante de participación en el mercado.

Por esa época los directivos de Mattel recibieron una carta anónima donde les informaban que quien había creado las Bratz era

⁵ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 11.135, noviembre 18/98.

⁶ OMPI. Barbie y Bratz: la pelea continúa. *Revista de la OMPI*, agosto de 2011. [Fecha de consulta: 14 de mayo de 2017] Disponible en: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0006.html>.

un empleado suyo. Lo que sigue es un interminable proceso judicial en el cual Mattel y MGA se demandaron y contrademandaron. Lo que quedó claro para los efectos de esta obra es que si Mattel y Bryant hubieran pactado un contrato de trabajo con una cláusula de exclusividad clara, es probable que se hubieran evitado este problema o por lo menos, habría habido menos campo para las interpretaciones⁷.

Alrededor de la interpretación de la cláusula de exclusividad en el contrato de trabajo han surgido muchos procesos judiciales. En un caso concreto la Corte Suprema de Justicia de Colombia sentenció que la obligación de exclusividad permanece vigente aun mientras el contrato de trabajo se encuentra suspendido⁸.

Y es que si bien, el trabajador en uso de licencia no remunerada, queda desafectado del deber de prestar el servicio, frente a la exclusividad pactada, no es admisible asumir que pueda dedicarse a desarrollar idéntica actividad para otro empleador, porque es precisamente ese el principal motivo que inspira la inclusión de una cláusula de ese linaje en el contrato de trabajo, sin que sea válido justificar el incumplimiento, con el argumento de que está de por medio su derecho al trabajo, dado que fue justamente ese trabajador quien solicitó la concesión del permiso, y de contera optó por privarse del ingreso proveniente de su actividad laboral. Y si fue mejorar sus ingresos, mediante la prestación del servicio a otro empleador, como lo sostiene en la demanda de casación, resulta claro que ocultó ese propósito a su empleador, por lo cual, (...) queda en entredicho la fidelidad y la lealtad de quien (...).

Y en otro caso la Corte Suprema de Justicia explicó que para que pueda constituirse la justa causa de despido basada en la violación de la cláusula de exclusividad deben concurrir al menos dos circunstancias de hecho: Que las partes hubieren pactado expresamente una cláusula de exclusividad y que pese al pacto, el trabajador hubiere prestado servicios “de la misma especie de los que ejecuta a aquel con quien convino la exclusividad” a otro empleador⁹. En el caso concreto no existía duda de que las partes pactaron una cláusula de exclusividad

⁷ Ibid.

⁸ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 39078, noviembre 23/10.

⁹ Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sentencia sl1715-2016, enero 27/16.

pero esta estaba limitada al horario de trabajo. En efecto, su tenor era el siguiente:

El trabajador se obliga en forma exclusiva a la prestación personal de sus servicios dentro del horario establecido especialmente en las siguientes labores:

(...)

Las partes acuerdan considerar como falta grave el hecho de que el trabajador preste sus servicios a otras entidades, personas o establecimientos diferentes a la Universidad Central, durante el horario de trabajo establecido.

Sin embargo la Corte Suprema de Justicia falló a favor del trabajador puesto que no se probó que hubiera violado la cláusula de exclusividad durante el horario de trabajo señalado.

Finalmente, hay que mencionar que hay contratos en los que la ley expresamente dispone que no está permitido pactar la exclusividad. Hablamos, por ejemplo, de la actividad del colocador de apuestas permanentes que trabaja de manera independiente¹⁰.

2.3. PACTO DE NO COMPETENCIA POS CONTRACTUAL

Es aquella cláusula por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono, una vez concluido su contrato de trabajo.

En Colombia el artículo 44 del Código Sustantivo del Trabajo disponía lo siguiente:

Cláusula de no concurrencia. La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono, una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno.

¹⁰ Un colocador de apuestas permanentes que trabajaba independiente presentó una tutela por violación al derecho al trabajo contra dos empresas que le exigían vinculación exclusiva y la Corte le dio la razón pues recordó que, según el artículo 13 de la Ley 50 de 1990, a quienes por sus propios medios se dedican a la promoción o colocación de apuestas permanentes, sin dependencia de una empresa concesionaria, en virtud de un contrato mercantil, no se les puede imponer cláusulas de exclusividad. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-761/04.

Sin embargo, es válida esta estipulación hasta por un año cuando se trate de trabajadores técnicos, industriales o agrícolas, en cuyo caso debe pactarse, por el período de abstención, una indemnización que en ningún caso puede ser inferior a la mitad del salario.

La Corte Suprema de Justicia declaró inexecutable la parte de la disposición que aparece reproducida en cursiva por dos razones: una, vulnera los artículos de la Constitución que describen el trabajo como un derecho y una obligación social y dos, viola el derecho a la igualdad pues establece diferencias sin fundamento entre trabajadores en general y trabajadores técnicos, industriales y agrícolas¹¹.

La Corte reconoció que era posible que dicha norma se hubiese dictado para impedir que los trabajadores “divulguen secretos o procedimientos industriales o informaciones en general, de naturaleza reservada, cuyo conocimiento por terceros sea susceptible de causar perjuicios al empleador” pero recalcó que dicha disposición en parte alguna “alude a secretos industriales o a deber de reserva y ni siquiera a la necesidad de que las actividades prohibidas sean similares a las ejercidas por los patronos, como condiciones de aplicación; lo que priva de pertinencia a las razones que se glosan”.

El alto tribunal agregó lo siguiente:

Aun si se admite que esa hipótesis de daño es verosímil, su correctivo adecuado no radicaría en desconocer una obligación constitucional. El derecho laboral consagra medidas enderezadas a precaver tales peligros durante el contrato (V. Arts. 55, 56, 58-2°, 62-A6° y 8°, 250 C, etc. C.S.T.). El Código Penal define actos de esa suerte como delitos y los sanciona (Art. 280 y 307), y las legislaciones civil y comercial permiten deducir responsabilidad pecuniaria por tales causas. (V. señaladamente, arts. 75-6° y 9°, 76, etc. C. Com. y Ley 155 de 1959, etc.). La declaración de inconstitucionalidad de la disposición acusada, no deja, pues, en desamparo, como se pretende, estos aspectos—de conveniencia, no de exequibilidad—relativos a la seguridad jurídica de las empresas.

Aunque la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia que se reseña en 1973, lo cierto es que en la práctica, este tipo de cláusulas

¹¹ Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia julio 18/73.

se sigue incluyendo en los contratos de trabajo en Colombia. Cuando eso sucede, se habla de la presencia de una cláusula ineficaz –que no produce efectos jurídicos y opera sin necesidad de declaración judicial– y no nula¹².

En Estados Unidos este tema se desarrolla caso por caso. Recientemente se le ordenó a una empresa que dejara de exigir a sus empleados –sobre todo a los de bajos ingresos– que firmaran acuerdos demasiado amplios de exclusividad y de no competencia pos contractual. En concreto, la orden se le dio a una tienda de sándwiches llamada “Jimmy John’s”, que prohibía a sus empleados que trabajaran en empresas de la competencia que 1) estuvieran localizadas a menos de dos millas de un local de “Jimmy John’s”; y 2) que más del 10% de sus ganancias proviniesen de la venta de sándwiches. Este acuerdo era obligatorio durante el contrato de trabajo y dos años más¹³.

2.4. EXTRACCIÓN, USO Y ENVÍO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE UN EMPLEADO

Los trabajadores tienen la obligación especial de abstenerse de comunicar a terceros cualquier información de propiedad de su empleador que sea reservada o cuya divulgación *le pueda* ocasionar algún perjuicio a este.

Así lo dispone el artículo 58 numeral 2° del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, cuyo texto impone a los trabajadores la obligación de abstenerse de divulgar: “(…) salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, *especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador*, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes”. (La cursiva es nuestra).

Obsérvese que la norma no exige que se le haya advertido expresamente al trabajador sobre la confidencialidad o la reserva

¹² Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.

¹³ Estados Unidos de América, *People v. Jimmy John’s Enterprises (Update)*. Decision Date: June 8, 2016 | Court Name: Chancery Division, Cook County, Illinois Circuit Court. [Fecha de consulta: 15 de junio de 2017]. Disponible en: <http://tsi.brooklaw.edu/cases/recent_decisions>.

de una información específica, sino que basta con que este revele, sin autorización, cualquier “información cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador”.

Parece que el legislador aplicó un criterio similar al del artículo 262 de la Decisión 486, literal e), cuando al referirse a violación de secretos empresariales, sanciona a quien explota un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona *sabiendo, o debiendo saber*, que la persona que se lo comunicó adquirió el secreto por medios ilícitos o de manera contraria a los usos honestos.

En otras palabras, se puede pensar que el legislador colombiano dispuso que el trabajador debe abstenerse de revelar cualquier información que, razonablemente, teniendo en cuenta las circunstancias tiempo, modo, lugar y calidad de los sujetos, pudiera causarle perjuicios a su empleador.

Sin embargo, la pregunta obligada es la siguiente: ¿cómo se determina lo que es razonable, o mejor, cómo se juzga la actuación de un trabajador? GÓMEZ SEGADÉ sugiere que lo razonable se debe medir según el criterio de un empleado medio, ni muy inteligente ni muy torpe, ni excesivamente descuidado ni demasiado diligente. “En ciertos casos excepcionales (como una larga permanencia en la empresa o gozar de la confianza del empresario) debe aplicarse una pauta más rígida al juzgar si se percibe con claridad la voluntad de mantener el secreto”¹⁴.

De cualquier forma debe quedar claro que al tenor del artículo 58 numeral 2° del Código Sustantivo del Trabajo, un empleado puede divulgar los secretos empresariales de su empleador en dos casos: primero, cuando tenga autorización, y segundo, cuando los revele para denunciar delitos comunes, violaciones del contrato o violaciones de las normas legales del trabajo ante las autoridades.

Tenga en cuenta que ninguna norma colombiana prohíbe de manera anticipada a un trabajador que haga extracciones de información o *back ups*. Por consiguiente es menester analizar en cada caso si el trabajador realiza la extracción, el envío o el uso de la susodicha información dentro del giro ordinario de sus obligaciones en el marco del contrato o si más bien las realiza fuera de sus funciones y en

¹⁴ GÓMEZ SEGADÉ. Op. cit. p. 231.

perjuicio del empleador. Al fin y al cabo la ley no exige que se cause un perjuicio real sino que basta con que el uso o la divulgación de la información tenga la capacidad de causarlo (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58, numera 2°).

En la práctica los ex trabajadores denunciados por extracción de información se escudan en dos motivos: requieren los datos para trabajar en casa o requieren los datos para tener pruebas si llegasen a ser despedidos. En España se presentó un caso que ilustra esta situación¹⁵. Una empresa probó que su ex empleado, durante las semanas anteriores a la renuncia “accedió, de forma masiva, a ficheros que no estaban almacenados en su ordenador, sino en los servidores de la mercantil, y reenvió toda esta información a direcciones personales de correo electrónico con su nombre. Esta información contenía: currículos vitae de ingenieros de ALTEN, ofertas o propuestas de ejecución de proyectos enviadas por ALTEN a sus clientes para cuya elaboración se emplearon los conocimientos técnicos del personal de la empresa (...)”.

La compañía demostró que el ex empleado se había enviado también listados de clientes, precios pactados por el trabajo a realizar por los ingenieros de ALTEN y en general información que resultaba de gran utilidad para las empresas de la competencia. Por su parte, el acusado reconoció durante el proceso que reenvió toda esa información a sus cuentas de personales de correos pero lo justificó alegando que lo único que pretendía era “cubrirse las espaldas”, puesto que le iban a echar y temía que no le pagaran. También hizo mención a que esa información le era útil cuando trabajaba desde su domicilio.

Pues bien, la juez determinó que las alegaciones del acusado eran insostenibles e inconsistentes porque nadie le echó de la empresa sino que renunció y además, dijo, “no se entiende qué espaldas tenía que cubrirse”.

Tampoco comprende esta juzgadora el hecho de que precisara de toda esa información para trabajar en casa, cuando se hizo con ella en el período comprendido entre el 30 de octubre y 7 de noviembre, por tanto, cuando ya había transmitido su baja voluntaria.

Al final se condenó al ex empleado por el delito de revelación de secretos a una pena de prisión y se le impuso una multa a favor de la compañía.

¹⁵ España-Barcelona, Juzgado 16 de lo penal, Proceso 256/09. Sentencia 534/10.

Tal vez lo mejor para buscar un equilibrio al analizar los casos de este tipo es acudir a la Directiva Europea (UE) 2016/943 sobre secretos empresariales que prohíbe a los empleadores imponer a los trabajadores las siguientes limitaciones: usar aquella información que resulte de escasa importancia; utilizar aquella información que haya sido adquirida con motivo de un contrato de trabajo y que no constituya un secreto comercial, y exigir a los trabajadores que se abstengan de utilizar hacia futuro, durante su carrera profesional, la experiencia y las competencias adquiridas honestamente en el marco de un contrato de trabajo¹⁶.

2.5. CLÁUSULA DE TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Empecemos por decir que a través del derecho de autor se protegen las obras artísticas o literarias, esto es “la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida”¹⁷.

El derecho de autor tiene dos facetas: el derecho moral y el derecho patrimonial de autor. El primero es el que le permite al creador decidir si divulga o no su obra, exigir que se le reconozca la paternidad e impedir que se atente contra la integridad de la misma. Este derecho tiene el rango de derecho fundamental¹⁸ y es intransferible, irrenunciable e imprescriptible. El segundo, es decir, el derecho patrimonial, es el que le permite a su titular beneficiarse económicamente de la obra e incluye el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de transformación y el derecho de distribución. Este último tiene una duración limitada.

¹⁶ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita (UE) 2016/943, numeral 14°.

¹⁷ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-276, junio 20/96. Por su parte, la Decisión Andina 351 de 1993, en su artículo 3°, define la obra como toda creación intelectual original de naturaleza artística o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

¹⁸ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-155, abril 28/98.

El derecho de autor solo protege las obras originales, es decir, las que no son copiadas literal o sustancialmente de otras y las que tienen al menos, una chispa de creatividad¹⁹.

La pregunta pertinente para efectos de este estudio es la siguiente: ¿de quién son los derechos de autor sobre las obras desarrolladas en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios?

La respuesta es la siguiente: en las obras creadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales de autor; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra se ceden al encargante o al empleador. Se trata de una presunción legal —se puede probar lo contrario—, que se encuentra contenida en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011.

Esta norma tiene dos particularidades: exige que los contratos mencionados consten por escrito y solo se aplica a las obras protegidas por el derecho de autor que hayan sido creadas por el trabajador o mandatario en el marco de las actividades habituales del contrato.

¿Cómo se determina si una obra se realiza en el marco de las actividades habituales de un contrato?, es más, ¿cómo se establece la época de creación de una obra? Para la primera pregunta, la respuesta obvia: es necesario acudir al texto del contrato de prestación de servicios o de trabajo donde se estipulan las obligaciones de las partes o incluso, al perfil del cargo que tenga la compañía. En cuanto a la segunda, consideramos que la respuesta puede ser más compleja. En España la doctrina ha dicho que el momento en que se crea la obra es aquel en el cual el autor la entrega terminada a su empleador o contratante²⁰.

En cuanto a los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por los servidores públicos con ocasión o en ejercicio de sus

¹⁹ Es muy importante tener en cuenta que es la originalidad y no el tiempo o el esfuerzo que se gasta en una investigación lo que da lugar al derecho de autor. Estados Unidos de América, *Miller v. Universal City Studios, Inc.*, 650 F. 2d 1365 (5th Cir. 1981).

²⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas*. Dictamen presentado a solicitud del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. [Consultado el 18 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen%20obra%20arquitectnica.html>.

funciones, el artículo 91 de la Ley 23 de 1982 ha previsto que ellos son, automáticamente, de propiedad de la entidad pública, y que su autor solo conserva los derechos morales, con el compromiso de no ejercerlos de una manera incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad.

La Dirección Nacional de Derechos de Autor ha conceptuado que la norma recién citada consagra un presunción de derecho, es decir, que no admite prueba en contrario, y además, ha establecido que “se entiende que un empleado o funcionario público se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales cuando actúa conforme a una disposición asignada al cargo que él ocupa, contemplada en la ley o en el manual de funciones de la respectiva entidad. Una orden verbal puede constituir una obligación constitucional y legal del cargo, si así lo contempla el manual de funciones de la entidad correspondiente”²¹.

Para terminar el tema del derecho de autor es indispensable tener en cuenta que toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable su producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir nada *es inexistente*, al tenor del inciso 3° del artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el artículo 183 de la Ley 23 de 1982. Básicamente lo que es inexistente según la norma colombiana antes mencionada es lo siguiente:

- Toda cláusula en la que un autor transfiera de modo general su producción futura.
- Toda cláusula en la que un autor transfiera de modo indeterminado su producción futura.
- Toda cláusula en la que el autor se obligue a restringir su producción intelectual.
- Toda cláusula en la que un autor se obligue a no producir.
- Cualquier combinación de las anteriores.

²¹ Colombia. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Concepto 2-2007-6021, mayo 24/07.

3. PRECAUCIONES DURANTE LA RELACIÓN LABORAL

3.1. CHARLAS INFORMATIVAS PERIÓDICAS

Durante la relación laboral puede ser conveniente que los directivos programen presentaciones periódicas para informar y actualizar a los empleados de la empresa sobre la necesidad de proteger los secretos empresariales. Este tipo de presentaciones se facilitan si la empresa tiene una política para el manejo de los secretos empresariales, y son más efectivas cuando en ellas se cuentan historias reales pues los seres humanos captan mejor el mensaje.

3.2. VIGILAR CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES

Para proteger los secretos empresariales de la compañía durante la relación laboral también es vital vigilar las conferencias y publicaciones que dicten o efectúen los empleados. A veces los científicos y los investigadores inventan o crean productos pensando más en su reconocimiento en el medio académico que en el avance comercial de la empresa.

3.3. LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEBEN EJECUTARSE DE BUENA FE

La obligación de cumplir de buena fe con las obligaciones no se tiene que estipular por escrito pues diversas normas la contemplan como sobreentendida: artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 1603 del Código Civil.

4. PRECAUCIONES AL FINALIZAR LA RELACIÓN LABORAL

Antes de finalizar el contrato de trabajo es importante programar una entrevista de salida, en la cual el empleador le recuerde al trabajador las obligaciones éticas y legales que tiene sobre el mantenimiento del secreto empresarial, sobre todo si firmó algún acuerdo de confidencialidad o si dentro de su contrato se estipula una cláusula relacionada. Adicionalmente, en esa reunión el empleador

también debe exigir la devolución de todas las notas, escritos y documentos relativos a la empresa. Como decíamos al principio de esta obra, estos papeles son muy importantes porque los fracasos a veces son el comienzo del éxito e incluso pueden ser tan importantes como la invención o descubrimiento final, especialmente para los competidores.

XIV

LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, LICENCIA Y FRANQUICIA

1. LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Los contratos de consultoría son acuerdos entre dos o más partes en los que una de ellas se compromete a la realización de estudios y diseños; asesoría técnica, control y supervisión de proyectos; gerencia y dirección de obras, y en general, todo tipo de actividades de naturaleza técnica, mientras que la otra se obliga a pagar por ello.

De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos a la ejecución de proyectos u obras¹.

Precisamente los contratos de consultoría se diferencian de los contratos de prestación de servicios en que los primeros son más especializados desde el punto de vista técnico y profesional, mientras los segundos tienen un contenido más amplio y pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no².

En Colombia no existe un sistema normativo único que regule el contrato de consultoría. Por consiguiente, si se trata de un contrato

¹ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia: 25000-23-26-000-2001-01008-01(30832), noviembre 30/06.

² “El criterio de distinción entre un contrato de consultoría y uno de prestación de servicios, cuando se presentan conflictos sobre el tipo de los mismos, parte de un criterio residual, que se formula de la siguiente manera: Todos los contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una consultoría corresponderá a dicho tipo legal; los demás serán contratos de prestación de servicios. La razón de ese criterio reside en la especialidad de la definición, ya que la noción de contrato de consultoría es de menor alcance y más concreta que la de prestación de servicios”. Ibid.

de consultoría que se va a desarrollar en el sector público se aplicará la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, y si se trata de un contrato que se llevará a cabo en sector privado se adoptarán las regulaciones pertinentes, incluyendo las leyes que regulan el ejercicio de las profesiones liberales: la Ley 1123 de 2007 para los abogados, la Ley 43 de 1990 para los contadores y la Ley 74 de 1978 para arquitectura, ingeniería y profesiones afines.

Si lo que se desea en un contrato de consultoría es proteger los secretos empresariales se sugiere pactar cláusulas similares a las que se negocian en los contratos de prestación de servicios. Por ejemplo, es aconsejable definir claramente la tarea para la cual el consultor es contratado, exigir que se hagan reportes periódicos sobre el avance del trabajo contratado e insistir en la obligación de respetar la confidencialidad sobre la información y/o secretos que el consultor obtenga o conozca por razón del contrato.

El problema práctico con este tipo de contratos es que la mayor parte de las veces quien contrata la consultoría espera ser el titular exclusivo de lo que el consultor describa o cree en atención al contrato, pero a su vez, el consultor requiere seguir usando sus conocimientos, es decir su *lex artis*, en otros trabajos pues después de todo con ese conocimiento es que se gana la vida. ¿Será posible impedirle a un consultor experto en una determinada materia que aplique sus conocimientos en otro proyecto que desarrolle en el futuro para otra empresa?

La situación concreta se presenta, por ejemplo, cuando se contrata a un diseñador de un programa de *software* que usa varias rutinas y subrutinas similares, algunas de las cuales ha usado antes y necesita volver a usar. ¿Quién es el titular de las rutinas y subrutinas?, ¿quién es el titular del programa?

La respuesta es difícil. El profesor Karl JORDA sugiere que la única solución para estos casos es definir claramente por escrito los límites entre los derechos y obligaciones de contratante y consultor desde el inicio del contrato. Después de todo, “buenas rejas hacen buenos vecinos”³.

³ Apuntes de clase. Profesor Karl JORDA. Materia: Patent and Trademark Licensing en Franklin Pierce Law Center, NH, USA. 2004.

2. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La tecnología es el conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad industrial o comercial, que tienen la posibilidad de repetirse o aplicarse sistemáticamente y que implican una mejor manera de hacer algo⁴.

Cuando una persona, empresa, institución o país le transfiere a otra cualquier tipo de tecnología se dice que hay transferencia de tecnología. Quien la transfiere es el propietario o tenedor del conocimiento y quien la recibe se conoce como el receptor.

La transferencia de tecnología ocurre de manera contractual, como sucede en los contratos de licencia, franquicia, cesión de derechos de propiedad intelectual, alianzas estratégicas y *joint venture*; y de manera informal, como ocurre cuando el receptor adquiere tecnología que está en el dominio público, hace ingeniería inversa u obtiene una licencia obligatoria⁵.

Los contratos de transferencia de tecnología tienen las siguientes características⁶:

- Son contratos atípicos, es decir, no hay un ordenamiento específico que se encargue de regularlos, por lo cual son las partes las que se encargan de acordar el contenido y efectos del contrato.
- Son contratos bilaterales, es decir, generan derechos y obligaciones para ambas partes, de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato.
- Son contratos *intuitu personae*, es decir, se celebran en atención a las cualidades y características del proveedor de la tecnología y del beneficiario.
- Generalmente, son onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes.

⁴ Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, en <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 20 de junio de 2017]

⁵ Ibíd.

⁶ Ibíd.

- Generalmente, son de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de forma continua y periódica.

2.1. EL CONTRATO DE LICENCIA

La licencia es un contrato por medio del cual una parte llamada licenciante le otorga a otra parte, llamada licenciataria, derechos de explotación, uso o fabricación⁷ sobre un bien intangible de su propiedad. Pueden ser objeto de contrato de licencia las marcas, los diseños industriales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres comerciales, la enseña comercial, los lemas comerciales, los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y musicales, los programas de computador, los nombres de dominio, los secretos empresariales y el *know how*.

Un contrato de licencia es diferente de un contrato de cesión. Mientras que en el primero el titular autoriza a un tercero a ejercer parte de sus facultades, por un tiempo determinado; en el segundo, es decir, en el contrato de cesión, el titular transfiere la totalidad de los derechos.

Sobre esta base, puede decirse que la diferencia entre la cesión y la licencia es que la cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre una marca o sobre una patente, en tanto que la licencia implica únicamente la autorización de usar la marca o el producto o procedimiento patentado, reteniendo el licenciante los demás derechos sobre la marca o patente⁸.

En un contrato de licencia, el licenciataria, generalmente está autorizado para fabricar, usar o explotar un producto o servicio que incluye diversos tipos de intangibles, cuyo éxito ya ha sido probado

⁷ “En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien se limita o se restringe al licenciataria a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante (el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos)”. BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de marca*, Tomo 2°. Editorial Heliasta S.R.L. p. 305.

⁸ Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Proexport, en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 20 de junio de 2017].

en el mercado⁹. Si es un contrato de licencia de marca, por ejemplo, el licenciatario adquiere la posibilidad de distinguir sus productos o servicios con una marca que otro ha posicionado en el mercado. Si se trata de una licencia sobre una patente o sobre secretos empresariales, el licenciatario podrá explotar, usar y producir invenciones ajenas o replicar procedimientos técnicos que ya han demostrado ser eficientes para la fabricación o prestación de sus productos o servicios ahorrándose importantes inversiones en costos de investigación y desarrollo (I&D).

El licenciante, por su parte, también se favorece de la siguiente forma:

La licencia implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al licenciante, ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El contrato de licencia supone el pago por parte del licenciatario de un canon, regalía o royalty y en él suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada por el derecho del mercado¹⁰.

Además, el licenciante obtiene otros beneficios menos obvios: puede proteger sus derechos de propiedad intelectual frente a posibles litigios por falta de uso¹¹ y se le facilita el cumplimiento de las leyes de cambios internacionales cuando gira sumas de dinero al exterior.

⁹ De ahí que la doctrina hable del licenciatario como usuario autorizado. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 0754267, septiembre 18/07.

¹⁰ Comunidad Andina, Tribunal Andino de Justicia, Proceso 2-IP-90, Sentencia septiembre 20/90.

¹¹ La existencia de un contrato de licencia de uso de marca, registrado o no, facilita la prueba del uso de la marca. Esto es muy importante puesto que en la Comunidad Andina existe la figura de cancelación de una marca por falta de uso, según la cual, “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Comunidad Andina, Decisión 486, artículo 165. Específicamente la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha señalado que para probar el uso de la marca por parte del licenciatario no se requiere que el contrato de licencia esté registrado pues “el hecho de no inscribir un contrato de

Existen diversos tipos de licencias¹²:

- Las licencias simples, mediante las cuales el licenciante se limita a autorizar la explotación de una marca o invención, sin renunciar a la explotación de la invención por sí mismo.
- Las licencias exclusivas, a través de las cuales el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de explotación a favor de otros licenciatarios.
- Las licencias onerosas, mediante las cuales el licenciatarario se obliga a hacer pagos al licenciante como contraprestación de la licencia.
- Las licencias gratuitas a través de las cuales el licenciante concede al licenciatarario el derecho a explotar la invención sin que existan obligaciones económicas correlativas a cargo del licenciatarario.
- Las licencias ilimitadas son aquellas en las que el licenciante transfiere al licenciatarario todos sus derechos sin limitación alguna.
- Las licencias limitadas, a través de las cuáles el licenciante impone al licenciatarario ciertas restricciones –territoriales o temporales– relacionadas con la explotación del intangible.

Antes de suscribir un contrato de licencia cada una de las partes debe analizar la solvencia y experiencia de la otra y determinar si la propiedad intelectual que se pretende licenciar está adecuadamente protegida –si es una marca registrada, si existe un certificado de patente, si el licenciante ha tomado precauciones para mantener un secreto—¹³.

Las regalías o *royalties*, por su denominación en inglés, son lo que el licenciatarario paga al licenciante por el otorgamiento y explotación

licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado”. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 04045240, mayo 31/07.

¹² Ibid.

¹³ En Colombia es posible celebrar contratos de licencia sobre marcas que no estén registradas y patentes de invención que no hayan sido otorgadas. En cualquiera de los casos se requiere que tales reconocimientos al menos estén solicitados.

de la licencia. La cifra depende de una serie de factores, entre los que podemos mencionar los siguientes:

- El grado de innovación de lo que se licencia
- La madurez de la tecnología
- Tiempo de obsolescencia
- La competitividad que otorga al licenciatario
- El grado y cobertura de protección (modalidad, países, aplicaciones y extensión en el tiempo).

De hecho, la doctrina menciona muchos más factores para su cálculo, a saber¹⁴:

Objeto de la licencia	Fabricación	Mercado	Estado de la técnica	Receptor
Tipo de producto o servicio	Costos de investigación y desarrollo (I&D)	Participación	Grado de madurez	Utilidades, ahorro de costos
Precio	Requisitos de fabricación	Competencia	Grado de automatización	Nivel de capacitación del receptor
Número de unidades a producir	Costos de fabricación o prestación	Co-postulantes	Protección legal	
Peligro de obsolescencia	Necesidades financieras adicionales		Posibilidad de que entre al dominio público	
	Riesgos			

¹⁴ Este cuadro es una adaptación de algunos factores que sugiere Hernbert STUMPF para el cálculo de regalías. STUMPF. Op. cit. p. 76 y sig.

La forma de pago de las regalías puede acordarse de muchas formas¹⁵:

- El pago de una suma única predeterminada (“lump - payment”), sea de contado o a plazos.
- El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resultado de una función de uso económico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas, ventas netas).
- El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto.
- La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores.
- También existen formas de remuneración indirecta y no-monetaria¹⁶:
- Ingresos provenientes de operaciones relacionadas como sería el suministro de materia prima.
- Costos compartidos, como cuando las partes acuerdan compartir el costo de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial.
- Retroalimentación tecnológica, que consiste en que el conocimiento técnico del receptor de la tecnología puede ser revertido a quien la suministra, constituyéndose en una forma de remuneración no monetaria.

Generalmente también son parte del acuerdo de licencia la estipulación sobre la ley y la jurisdicción aplicable, y el compromiso por medio del cual las partes deciden someter las diferencias que surjan del contrato a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.

La cláusula penal es opcional y consiste en que las partes acuerdan que si cualquiera de ellas incumpliere las obligaciones a su cargo, deberá pagar a la otra una suma específica de dinero.

¹⁵ Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. En <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017].

¹⁶ Ibíd.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia publicó la siguiente lista de chequeo de cláusulas para verificar si un contrato de licencia está o no completo¹⁷:

- Fecha de iniciación
- Identificación de las partes
- Consideraciones
- Definiciones
- Concesión de licencia
- Territorio
- Regalías
- Disposiciones relativas a sublicencias
- Mejoras e información técnica del Licenciante y del Licenciatario
- Asistencia técnica del Licenciante
- Radicación y mantenimiento de patentes
- Mantenimiento e inspección de libros y registros del Licenciatario
- Defensa de derechos de patente licenciados
- Infracción de patentes de terceros.
- Confidencialidad
- Invalidación de derechos de patente
- Indemnizaciones
- Término y causales de terminación
- Derechos y obligaciones después de la terminación
- Ley aplicable y procedimiento de solución de conflictos
- Dirección de notificación de las partes
- Registro del contrato

¹⁷ Ibíd.

La legislación colombiana considera que son nulas las cláusulas que impongan al licenciatarlo limitaciones en el plano comercial o industrial, que no se deriven de los derechos conferidos por la patente (Código de Comercio, artículo 557) pero no se considerarán como limitaciones las cláusulas relativas a la extensión del objeto de la patente, o la duración de la licencia, ni las que impiden la comercialización del producto cuando este no reúne las condiciones de calidad.

De otro lado, el Decreto 259 de 1992 en su artículo 2° establece que el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) no registrará los contratos de licencia de tecnología que contengan alguna de las siguientes cláusulas:

- Cláusulas conforme a las cuales el licenciante se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva.
- Cláusulas que obliguen al licenciatarlo a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.
- Los contratos que contengan cláusulas que prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos similares a terceros países están prohibidos.

Adicionalmente el artículo 14 de la Decisión 291 de 1991 establece que cada país miembro de la Comunidad Andina puede impedir el registro de un contrato de licencia que contenga una o varias de las siguientes cláusulas¹⁸:

- Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca lleve consigo la obligación para el país o la empresa

¹⁸ Comunidad Andina, Decisión 291/91, artículo. 14. “Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o, sobre patentes, los países miembros, podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente: (...)”.

receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;

- Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
- Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
- Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;
- Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
- Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas, y
- Otras cláusulas de efecto equivalente.

En la Comunidad Europea existe una regulación similar. Allí, en los contratos de licencia de *know how* se distingue entre *cláusulas blancas*, es decir, aquellas que generalmente no son restrictivas de la competencia como sería la obligación del licenciataria de no divulgar el *know how* (incluso después de la expiración del acuerdo) y la obligación de no conceder sublicencias o de no ceder la licencia (Reglamento 556 de 1989, artículo 2.1) y *cláusulas negras* o prohibidas, como son aquellas en las que se impide al licenciataria continuar usando el *know how* concedido tras la expiración del acuerdo si dicho *know how* ha pasado a ser de dominio público por actos que no suponen una infracción suya del acuerdo, aquellas en las que se prohíba al licenciataria impugnar el carácter secreto del *know how* concedido o la validez de cualquier patente concedida en licencia dentro del mercado común y que pertenezca al licenciante o a empresas vinculadas a él, sin perjuicio del derecho del licenciante a rescindir el acuerdo

de licencia si se produjera dicha impugnación y muchas otras más. (Reglamento 556 de 1989, artículo 3°).

En Colombia, el contrato de licencia debe constar por escrito y ser registrado de la siguiente forma: si se trata de contratos internacionales de asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, licencia o transferencia de tecnología deben registrarse ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo¹⁹; los contratos de licencia que se celebren entre empresas nacionales solamente se registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio y los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial deben registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En todo caso el registro del contrato de licencia no es un requisito de existencia ni de validez del contrato: es un requisito de oponibilidad. La falta de registro, en los casos en que la ley la exige, ocasiona que el contrato no surta efecto frente a terceros. Se sugiere que los contratos de licencia contengan cláusulas donde se convenga cuál de las partes asumirá los costos de registro.

Finalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia ordenó que todos los contratos tecnológicos como son los de licencia de tecnología, de marcas y de patentes, de asistencia técnica y de servicios técnicos, de ingeniería básica y los demás contratos tecnológicos sean registrados ante ella²⁰.

2.2. EL CONTRATO DE FRANQUICIA

La franquicia es un contrato por medio el cual una parte llamada franquiciante cede a otra, llamada franquiciado, una licencia de uso y

¹⁹ Las personas naturales y jurídicas que mediante contratos de licencia de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos deseen hacer importación de tecnología a Colombia deben registrar dichos contratos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Así lo dispone la Decisión 291 de la Comunidad Andina, el Decreto 259 de 1992 y varias circulares del INCOMEX. Según estas normas, el registro de los contratos de importación de tecnología es requisito indispensable para poder efectuar los pagos que se causen durante la ejecución de dichos contratos. Más información en www.mincomercio.gov.co.

²⁰ Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Resolución 6° de 2014.

explotación sobre todo o parte de su portafolio de propiedad industrial (sus marcas, patentes, secretos industriales o comerciales, nombre comercial, etc..) a cambio de un pago.

Se trata de un contrato conmutativo, oneroso, bilateral y de ejecución continuada que no está regulado expresamente en la ley, por eso se le llama “atípico”.

En general un contrato de franquicia debe contener un acuerdo sobre los siguientes elementos²¹:

- Licencia de marca.
- Transferencia de un *know-how*: “El *know how* transmitido en una franquicia debe tener unos elementos que lo caracterizan: Debe ser práctico en cuanto a la administración, mercadeo y organización, debe ser probado en el sentido de que debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales, debe ser sustancial en cuanto a que debe incluir la información clave para la venta de bienes o la prestación de servicios y debe tener aplicación en un determinado sector económico”²².
- Regalías.
- Territorio.
- Método de producción, comercialización y administración del producto o servicio.
- Publicidad.
- Ubicación, remodelación diseño, decoración, oportunidad y condiciones de apertura del local del franquiciado.
- Determinación de los equipos, accesorio y mobiliario.
- Condiciones de capacitación y asistencia para desarrollar el negocio y garantizar la calidad del producto o servicio.

²¹ Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. En: <http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017]

²² Ibíd.

Para el pago se acostumbra que el franquiciado cancele al franquiciante una suma fija al firmar el contrato, y luego unas regalías mensuales sobre las ventas o ingresos.

2.3. LOS CONTRATOS SOBRE *SOFTWARE*²³

Hay varios tipos de contratos sobre *software*. Veamos:

- Contrato de desarrollo de *software* que, según las circunstancias, puede ser considerado un contrato de obra por encargo.
- Contrato de licencia de distribución de *software*, mediante el cual el titular de los derechos de explotación autoriza a determinada persona la distribución del mismo, a cambio de una contraprestación.
- Contrato de licencia de uso de *software*, por el cual el titular de los derechos de explotación del software autoriza a otro u otros a usar dicho software a cambio de una contraprestación, sin que por ello transfiera su derecho sobre el mismo.
- Contrato de *escrow*, que es un contrato de depósito, mediante el cual el programador o empresa de *software* entrega en custodia el código fuente a un tercero, que se constituye en depositario del mismo y se obliga a entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones que se hayan previsto en el contrato.
- Contrato llave en mano, que es un contrato por el cual el autor del *software* se obliga a entregar a su cliente el software totalmente instalado y en funcionamiento²⁴.

Uno de los más comunes de estos contratos en nuestro medio es el contrato de licencia de desarrollo de *software*, el cual generalmente cubre el código objeto (lenguaje de máquina) y los manuales de

²³ En la Comunidad Andina los programas de computador se protegen en los mismos términos que las obras literarias, es decir, a través del derecho de autor. “Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”. Decisión 351 de 1993, artículo 23.

²⁴ Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. En: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/extencion/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>. [Recuperado el 8 de junio de 2017].

funcionamiento, pero el titular se reserva el uso del código fuente (lenguaje de programación entendible por el ser humano).

De esta manera, el programador se asegura de poder explotar su obra en forma sistemática sin tener que transferir su dominio, al mismo tiempo que resguarda su razonamiento lógico inicial previniendo que otra persona desarrolle un programa de computador de características similares²⁵.

En la Comunidad Andina el titular de una licencia de uso de software puede hacer una fijación del programa en la memoria del computador (artículo 26 de la Decisión 351 de 1993); hacer una copia de seguridad o *backup* (artículo 24 apartado b) de la Decisión 351 de 1993) y hacer una adaptación del programa para su exclusiva utilización (artículo 24 de la Decisión 351 de 1993).

Generalmente la licencia está limitada a un territorio geográfico determinado, por lo que no es posible que el usuario instale el programa licenciado en un territorio diferente, pues el uso legítimo de la obra se agota con los parámetros señalados en la licencia²⁶.

En Colombia cada vez es más común la negociación de contratos de desarrollo de *software*. Antes de negociar un contrato de éstos, Mark HALLIGAN, un abogado norteamericano que hemos citado varias veces en esta obra, aconseja proteger ciertos apartes del conocimiento e información que se produce en cada una de las etapas de lo que él llama “el ciclo de desarrollo de *software*” como secreto empresarial²⁷.

Hablamos de la información que recoge el desarrollador sobre los requerimientos funcionales, de diseño y de mercadeo que requiere el producto. ¿Qué funciones debe cumplir?, ¿qué insumos se requieren?, ¿qué resultados concretos se debe generar? Esto implica investigar quién es el cliente, cuál es su capacidad económica, cuanto está dispuesto a pagar y cuál podría ser el retorno de la inversión (ROI). Algo así como el *briefing* que hacen las agencias de publicidad cuando un cliente les describe su producto, sus virtudes, su competencia, el

²⁵ Ibid.

²⁶ Colombia. Ley 23 de 1982. Artículo 77 y Dirección Nacional de Derechos de Autor. Concepto, diciembre 31/04.

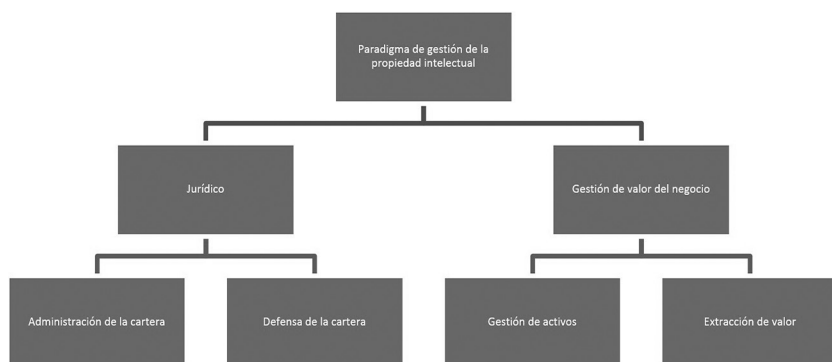
²⁷ HALLIGAN, Mark. *Software Development Cycle. The trade secrets homepage*. [Recuperado el 25 de febrero de 2008]. Disponible en: www.rmarkhalligan.com/idoctrine.html.

target o su público y toda aquella información que le permite a la agencia generar una estrategia publicitaria.

3. PAUTAS GENERALES PARA LA NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La gestión de la propiedad intelectual de una compañía debe hacerse desde dos perspectivas: la administrativa y la jurídica. Ambas son diferentes pero deben trabajar de la mano pues no se puede, por ejemplo, extraer valor de propiedad intelectual (tema gerencial) que no está bien resguardada (tema jurídico). En la práctica, por ejemplo, no sirve de nada pactar un contrato de licencia sobre un secreto empresarial que cubre un conocimiento que está en el dominio público (no es *secreto*) o adquirir una marca que es idéntica a una que ya está registrada.

La oficina de Marcas y Patentes de España explicó esta afirmación con un cuadro similar al siguiente²⁸:



La gestión jurídica requiere, por un lado, la administración de la cartera y por otro, la defensa de la misma. Quien administra debe revisar constantemente las invenciones, creaciones, fórmulas, bases de datos y en general todos los datos, información y conocimiento

²⁸ España, Oficina de Patentes y Marcas. Gestión y Valoración de la cartera de Propiedad Intelectual. SCOUT, Carmelitano. Socio de Pricewaterhousecoopers. Valuations & Strategy. En <www.oepm.es>. [Recuperado el 25 de febrero de 2008].

que se produce al interior de la empresa y decidir la forma en que se van a proteger esos activos. Quien defiende la cartera, debe hacer monitoreos constantes para conocer el estado de la técnica en el sector de interés, y verificar permanentemente el mercado para determinar si un tercero está infringiendo los derechos de propiedad intelectual.

Para tal efecto se aconseja consultar regularmente la Gaceta de la Propiedad Industrial que “permite revisar las solicitudes de marcas y patentes que han sido publicadas, con el propósito de que los terceros que crean tener un mejor derecho puedan oponerse. Es más fácil para una empresa objetar la concesión de una patente en este punto, que dares cuenta demasiado tarde y tener que iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado. Esta vigilancia puede también ser contratada con una Firma especializada en propiedad industrial”²⁹ y revisar constantemente el mercado, pues “resulta conveniente que los mismos comercializadores y vendedores de la empresa estén atentos a lo que están ofreciendo los competidores, para lo cual deben contar con una capacitación adecuada, que les permita reconocer posibles infracciones para comunicarlas al directivo de la empresa a cargo de manejar la propiedad industrial”³⁰.

De otro lado, quienes están encargados de la gestión del valor del negocio deben estar preparados para “detectar oportunidades de alianzas, inversión y comercialización, estar alerta a los desarrollos que pueden repercutir o amenazar el mercado de la empresa y que pueden provenir del mismo sector o de sectores diferentes; ayudar en la toma de decisiones sobre investigación y desarrollo para decidir, por ejemplo, en qué campos enfocarse y cuáles abandonar; determinar cambios en las políticas de propiedad industrial e incorporar nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos”³¹.

²⁹ Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, [Recuperado el 8 de junio de 2017]. Disponible en: <http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>.

³⁰ *Ibíd.*

³¹ *Ibíd.*

Para terminar, las autoridades colombianas sugieren hacer las siguientes reflexiones antes de negociar acuerdos relacionados con transferencia de tecnología³²:

- Entender que negociar es buscar la integración de dos partes cuyas preferencias son opuestas, con la intención de lograr un resultado final mutuamente aceptable.
- Estar preparado, hacer la tarea.
- Si ambos lados sienten que han ganado, habrán llegado a un trato justo para ambos.
- Comenzar las negociaciones a partir de los puntos que pueda acordar rápidamente, para establecer un clima de éxito.
- No conceder algo a menos que reciba algo a cambio.
- Pedir más de lo que espera lograr, pero nunca tanto que la otra parte se sienta ofendida.
- No aceptar nunca la primera oferta.
- Conocer siempre el “precio de retirada”, es decir aquel por debajo del cual usted no puede hacer ningún trato. Al mismo tiempo recuerde que un beneficio mediano es mejor que ningún beneficio.
- No permitir que los problemas sencillos lleven las negociaciones a un punto muerto.
- Ser paciente y persistente.
- Al negociar con personas de diferentes países o culturas, revisar que el significado de las palabras sea debidamente entendido por la otra parte.
- Dejar el precio para el final.
- Aceptar que algunas negociaciones terminan sin un acuerdo. Si no es un buen trato para ambas partes, es mejor suspender las negociaciones.

³² Licensing Executive Society, más conocido como LES (www.lesi.org), citado por Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. [Recuperado el 8 de junio de 2017], disponible en: <http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/extension/pluginfile.php/28260/mod_resource/content/0/DocNewsNo3220DocumentNo2891.pdf>.

XV

REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS

En este aparte vamos a sintetizar, de forma didáctica, los principios de interpretación que se aplican a los contratos civiles, mercantiles y laborales que rigen en Colombia y que pueden resultar relevantes para abogados, empresarios o estudiantes a la hora de analizar, entre otras, el contenido de un contrato de transferencia de tecnología o el alcance de una cláusula o acuerdo de confidencialidad dirigido a resguardar secretos empresariales.

1. REGLAS GENERALES

Existen 3 principios fundamentales que rigen los contratos en el derecho privado en Colombia:

- Principio de la autonomía de la voluntad, según el cual los particulares son libres para regular sus intereses siempre que no contravengan la Constitución o la ley¹.
- Principio de la prelación del derecho civil. El derecho civil gobierna la formación de los actos y contratos mercantiles, sus efectos, modo de interpretación y modo de extinguir las obligaciones, a menos que la ley diga otra cosa².

¹ “El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido como el poder de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo, para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, siempre que respete el orden público y las buenas costumbres”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-1194/08.

² Colombia, Código de Comercio, artículo 822. “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa.

- Principio de la presunción de validez. Lo que no se sanciona con nulidad es válido, o como dicen los franceses, “*pas de nullité sans texte*”. Además, la nulidad, por ser una sanción, se interpreta de manera restrictiva, sin analogías ni extensiones³.

La ley también expone algunas reglas de hermenéutica que sirven para interpretar el texto de los contratos:

- Interpretación gramatical: esta regla enseña que cuando el sentido de una ley sea claro, el intérprete no deberá desatender su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Sin embargo, tratándose de una expresión oscura de la ley, la regla permite recurrir a la intención o espíritu del Legislador, si aparece claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento (Código Civil, artículo 27).
- Significado de las palabras: según esta regla las palabras de la ley se deben entender de la forma en que indica su sentido natural y obvio. No obstante, si el legislador ha definido expresamente su significado para ciertas materias, éstas se entenderán según su significado legal (Código Civil artículo 28).
- Palabras técnicas: las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se deben interpretar en sentido diverso (Código Civil artículo 29).

2. REGLAS ESPECÍFICAS

Las siguientes reglas de interpretación se aplican, en su orden, para la interpretación tanto de los contratos civiles como de los mercantiles:

- Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede

La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley”.

³ ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. *Contratos mercantiles*. Medellín: Editorial Diké, 1987. p. 197.

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (Código Civil, artículo 1602).

- Ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella (Código Civil, artículo 1603).
- Prioridad de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras (Código Civil, artículo 1618).
- Principio de la conservación del derecho o preferencia del sentido que produce efectos. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno (Código Civil, artículo 1620). Este principio tiene relación con la norma del Código de Comercio que prevé que un contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato diferente, del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerando el fin perseguido por las partes, deba suponerse que estas, de haber conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato (Código de Comercio, artículo 904).
- Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor se compadezca con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen (Código Civil artículo 1621).
- Interpretación sistemática. Las cláusulas de un contrato se interpretarán como un todo, ayudándose unas con otras. La idea es darle a cada cláusula el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad (Código Civil artículo 1621).
- Interpretación por comparación. Las cláusulas de un contrato podrán también interpretarse teniendo en cuenta las de otro contrato que haya sido convenido entre las mismas partes y sobre la misma materia (Código Civil artículo 1621).

- Interpretación por la aplicación práctica. Las cláusulas de un contrato se pueden interpretar según la aplicación que le hayan dado a ellas ambas partes en el pasado, o la aplicación que le haya dado al contrato una de las partes con aprobación expresa o tácita de la otra (Código Civil artículo 1621).
- Interpretación a favor del deudor. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, las cláusulas ambiguas se interpretarán a favor del deudor. Sin embargo, las cláusulas ambiguas que hayan sido dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella (Código Civil artículo 1624).

3. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO

Se denominan “elementos de existencia” aquellos elementos de la esencia del contrato. Para que una persona se obligue con otra, mediante un acto o declaración de voluntad, es necesario que se evidencie la presencia de los siguientes elementos⁴:

- Capacidad de quien contrata⁵
- Consentimiento
- Objeto
- Causa
- Solemnidades esenciales o requisitos especiales en casos específicos

⁴ Colombia, Código Civil, artículo 1501. “Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”.

⁵ Colombia, Código Civil, artículos 1503 y 1504.

Si no hay capacidad, consentimiento, causa, objeto o solemnidades sustanciales, el acto jurídico es inexistente. Un acto jurídico inexistente *en materia civil* genera las siguientes consecuencias⁶:

- No es necesario que la justicia intervenga para declarar la inexistencia, como sucede con la nulidad, pero si se requiere que se le haga constar⁷. El reconocimiento judicial de la inexistencia no extingue obligaciones porque no se puede extinguir lo que no ha existido.
- No produce efectos por lo que no genera acción ni excepción, “ni engendra vínculos de derecho entre los que en él han intervenido”⁸.
- No puede ser ratificado por las personas que en él intervienen ni adquiere vida por el transcurso del tiempo. Téngase en cuenta que el Código de Comercio, en el artículo 898, genera confusión pues por un lado señala que la inexistencia se da por falta de elementos esenciales (igual que el Código Civil) pero por otro dice que la inexistencia por falta de solemnidades sustanciales se puede ratificar⁹.

4. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO

Para la validez del acto jurídico es necesario que los elementos arriba mencionados existan y además, estén libres de vicios:

- Que el sujeto sea legalmente capaz

⁶ OCAMPO, Francisco José. *Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos*. Bogotá: Editorial Minerva, Universidad Nacional de Colombia. p. 20. [Consultado 1 mayo de 2016]. Disponible en <<http://banrepcultural.org/sites/default/files/92354/brblaa768298.pdf>>

⁷ “Afirmar que la inexistencia no se declara sino que simplemente se constata, no deja de ser un juego formal de palabras, que de todas maneras en uno u otro evento suponen el mismo proceso, con la misma intensidad y actividad”. ARRUBLA PAUCAR, Op. cit., p. 187.

⁸ OCAMPO. Op. cit. p. 20.

⁹ Colombia. Código de Comercio, artículo 898. “La ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa. Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales”.

- Que el consentimiento esté libre de vicios tales como el error (creencia equivocada de la realidad), fuerza (presión física o moral para obtener el consentimiento) o dolo (engaño).
- Que el objeto sea lícito: El objeto del acto jurídico es aquella obligación que se contrae (aquello que hay que dar, hacer o no hacer). Según el Código Civil¹⁰, “hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación”. Algunos ejemplos en los que la ley prevé que hay objeto ilícito (aunque esta lista no es taxativa) son:
 - La promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por sus leyes¹¹.
 - La enajenación de las cosas que no están en el comercio¹².
 - La enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona¹³.
 - La enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello¹⁴.
 - La condonación del dolo futuro¹⁵.
 - Todo contrato prohibido por las leyes¹⁶.
- Que la causa sea lícita: Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato. Causa ilícita es aquella prohibida por la ley, contraria a las buenas costumbres o contraria al orden público¹⁷. Hay causa ilícita, por ejemplo, en los siguientes eventos:
 - La promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe.

¹⁰ Colombia. Código Civil, artículo 1519.

¹¹ Colombia. Código Civil, artículo 1519.

¹² Colombia. Código Civil, artículo 1521.

¹³ Colombia. Código Civil, artículo 1521.

¹⁴ Colombia. Código Civil, artículo 1521.

¹⁵ Colombia. Código Civil, artículo 1522.

¹⁶ Colombia. Código Civil, artículo 1523.

¹⁷ Colombia. Código Civil, artículo 1524. La verdad es que definir orden público y buenas costumbres es difícil. En una sentencia reciente el Consejo de Estado explicó

- La promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral.

5. NULIDAD

Es nulo todo acto o contrato en el que el elemento esencial existe, pero está viciado. En este sentido, es nulo todo acto en el que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie, la calidad o el estado de las partes¹⁸. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Hay nulidad absoluta en los siguientes casos¹⁹:

- La nulidad producida por un objeto ilícito²⁰.
- La nulidad producida por causa ilícita.
- La nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad de los que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan.
- Actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa (anulabilidad en materia comercial), que es un grado menos grave de invalidez²¹.

que la expresión “buenas costumbres”, está referida a los comportamientos correctos, generalmente admitidos y compartidos por la comunidad cuando se celebran negocios jurídicos y el “orden público”, a las leyes imperativas en materia contractual. En palabras del alto tribunal contencioso administrativo hay nulidad absoluta por causa ilícita cuando las partes, en un contrato, buscan “engañar a los que conocieran estos contratos, mintiendo sobre la causa, el origen y el alcance de las obligaciones que aparentemente nacerían allí”. Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 1996-11303, junio 3/15.

¹⁸ Colombia. Código Civil, artículo 1740.

¹⁹ Colombia. Código Civil, artículo 1741.

²⁰ “En materia mercantil, serían hipótesis concretas de nulidad absoluta por contradicción de normas imperativas: el negocio fiduciario secreto, la fiducia cuyo beneficio se concede a diversas personas sucesivamente y la fiducia a perpetuidad, como también el contrato de leasing que versa sobre documentos de contenido crediticio, patrimonial o representativos de mercadería, por recaer sobre objeto prohibidos”. TOSCANO LÓPEZ, Fredy. *La pretensión de nulidad de contratos civiles y mercantiles en Colombia*. Revista de Derecho Privado, Núm. 23. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. p. 427.

²¹ ARRUBLA PAUCAR. Op. cit. p. 198.

Jaime Alberto ARRUBLA PAUCAR, en su obra “Contratos Mercantiles”²² presenta el siguiente cuadro, con algunas variaciones y agregados nuestros:

	Nulidad absoluta	Nulidad relativa
Puede ser declarada de oficio	Si ²⁴	No
Necesidad de declaración judicial	Si	Si
La pueden alegar las partes ²³ y el Ministerio Público en interés de la moral y la ley	Si	Solo las partes ²⁶
Posibilidad de alegarse por todo aquel que tenga interés en ello	Si ²⁵	No
Posibilidad de alegarse por el Ministerio Público	Si	No

²² ARRUBLA PAUCAR. Op. cit. p. 194 y 195.

²³ TOSCANO LÓPEZ explica que hay quienes sostienen que quien “dio lugar a la nulidad no puede hacerla valer en juicio aplicando el principio de que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza; otros, sin embargo, sostienen que cualquiera de los contratantes podría deprecirla aunque hubiere dado lugar a ella, porque dicha prohibición estaba consagrada en el inciso segundo del artículo 1742 C.C. y este aparte fue derogado en el año 1936, tesis que luce más plausible habida cuenta de que el legislador no tiene prevista esta prohibición”. Ibíd., p. 427.

²⁴ Pero existe una restricción probatoria. Al “ser este un poder excepcional, se somete a que la nulidad aparezca de bulto, en el contrato o en el instrumento que lo contiene, y a que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes, pues al juez le está vedado practicar otros medios probatorios, distintos a los obrantes en el plenario para declarar de oficio la nulidad absoluta”. TOSCANO LÓPEZ. Op. cit. p. 424.

²⁵ Colombia. Código Civil, artículo 1742. Véase también lo que dice al respecto TOSCANO LÓPEZ: “Entonces, este interés debe ser concreto, deducible de las circunstancias particulares del caso, serio o traducible en un eventual beneficio económico o moral, y actual, esto es, existir al momento de la presentación de la demanda”. Ibíd. 423.

²⁶ “La pretensión de nulidad relativa (anulabilidad en materia comercial) solo puede ejercerla aquel contratante que la ley ha querido proteger –en razón a su incapacidad o su consentimiento– o sus causahabientes, dejando por fuera a cualquier tercero que alegue haber sufrido perjuicio por el contrato”. Ibíd., 424.

Posibilidad de sanearse por el transcurso del tiempo	Si (salvo la nulidad por causa ilícita y objeto ilícito que es insaneable)	Si
Posibilidad de saneamiento por ratificación si el vicio lo permite	Si (salvo la nulidad por causa ilícita y objeto ilícito que es insaneable)	Si
Término de prescripción por el saneamiento	20 años antes de la Ley 791/02 10 años después de Ley 792/02	4 años (civil) 2 años (mercantil) ²⁷

La pretensión de nulidad en general tiene como propósito obtener la “destrucción completa y retroactiva de las consecuencias jurídicas estructuradas en las cláusulas del contrato”²⁸.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa “pueden alegarse como excepción, hipótesis en que el demandado alega la nulidad para romper el contrato y de contera enervar la pretensión de la parte actora (generalmente encaminada al cumplimiento de los derechos provenientes del negocio jurídico), lo que únicamente podrán hacer quienes fueron parte en el contrato, como únicos legitimados en la causa por pasiva para blandir dicha defensa. Se da por descontado que en un caso como este el juez, en uso de su poder oficioso, puede declarar la nulidad absoluta aun cuando no la reclame el actor ni el demandado”²⁹.

En líneas generales, la regla es que “las obligaciones derivadas del contrato nulo que aún no se han ejecutado se extinguen, y las

²⁷ Colombia. Código Civil, artículo 1750. Código de Comercio, Artículo 900 “Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. El Código de Comercio llama “anulabilidad” a lo que el Código Civil denomina “nulidad relativa”. “Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de dos años, contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal, se contará el bienio desde el día en que esta haya cesado”.

²⁸ TOSCANO LÓPEZ, Op. cit. p. 430.

²⁹ Ibíd. p. 430.

que ya se hubieren realizado o comenzado a ejecutar serán objeto de restituciones mutuas, hasta donde sea física y jurídicamente posible. Si lo que se debe restituir es lo pagado como precio, la jurisprudencia ha establecido que ese valor nominal –al haberse envilecido– debe devolverse con su ajuste monetario, y tratándose de un contrato de naturaleza mercantil, con intereses bancarios corrientes”³⁰.

El derecho de las partes “a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo tiene, sin embargo, dos excepciones: 1) La irrepetibilidad de lo pagado o dado cuando, a sabiendas, se celebró un contrato con objeto o causa ilícita; y 2) La imposibilidad de obtener la restitución de lo pagado cuando se celebró un contrato con un incapaz sin cumplir los requisitos legales, salvo que se pruebe que el incapaz se hizo más rico con dicho negocio”³¹.

Finalmente es indispensable subrayar que existen ciertas diferencias entre el tratamiento el derecho mercantil y el derecho civil le dan a ciertos casos de nulidad. Por ejemplo, cuando en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes contrarían una norma imperativa y no existe una sanción específica, la regla en el derecho comercial es que procede la nulidad absoluta mientras que en el campo civil, la regla es que procede la nulidad relativa, por ser la regla general de las sanciones³².

Es el caso, por ejemplo, de la nulidad que proviene de omitir una formalidad relacionada con la calidad y el estado de las personas. Para el derecho civil, esto origina una nulidad relativa, pero para el derecho comercial se trata de una nulidad absoluta.

³⁰ Ibid. p. 430.

³¹ Ibid. p. 430.

³² ARRUBLA PAUCAR. Op. cit. p. 196. Véase también: Colombia, Código Civil, artículo 1741. “Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”.

6. LA INEFICACIA

En teoría la ineficacia es el “género” de todas las sanciones: inexistencia, nulidad, resolución e inoponibilidad. Al fin y al cabo un acto jurídico es ineficaz cuando no produce los efectos buscados por los contratantes, “ya sea porque el contrato no produjo ningún efecto, o bien porque los produce menores o distintos de los que las partes quisieron”³³.

Sin embargo, en Colombia, la ineficacia se trata de una forma que los autores llaman *sui generis*³⁴. En efecto, el Código de Comercio, que es el ordenamiento que se refiere a ella expresamente, en el artículo 897 dispone que un acto ineficaz es aquel que no produce efectos:

Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

La doctrina colombiana cita los siguientes eventos de actos ineficientes a la luz del derecho comercial³⁵: Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas (Código de Comercio, artículo 150 inc. 2°); las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes (Código de Comercio, artículo 198 inc. 3°); las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos (Código de Comercio, artículo 200 inc. 6°) y en la sociedad de hecho las estipulaciones que tiendan a limitar la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos y cada uno de los asociados responderán por las operaciones celebradas (Código de Comercio, artículo 501, inc. 1°). A todas estas cláusulas se les considera “no escritas”.

³³ URIBE VARGAS, Hernando. *La ineficacia del negocio jurídico en el derecho privado colombiano*. Revista *Criterios*. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, Vol. 3, N° 1, Universidad de San Buenaventura. p. 20.

³⁴ ARRUBLA PAUCAR. Op. cit. p. 178.

³⁵ *Ibíd.* 178 y 179.

7. NULIDAD PARCIAL

Un motivo de preocupación común entre los contratantes es determinar si la nulidad de una cláusula ocasiona la nulidad del contrato. Para resolver esa inquietud hay que distinguir las siguientes situaciones:

- Si la cláusula que adolece de nulidad es una cláusula principal, esencial, sin la cual el contrato no puede subsistir, entonces no opera la nulidad parcial sino total. “Si se deduce que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte afectada, la nulidad de esa parte o cláusula acarreará la nulidad de todo el contrato”³⁶.
- Si la cláusula o la parte afectada no ha sido determinante para la celebración del contrato procede la nulidad parcial³⁷.

Se trata de un tema contemplado expresamente por el Código de Comercio que no trata el Código Civil y que la doctrina considera aplicable tanto al caso de las nulidades absolutas como relativas, en virtud de dos principios: el de la autonomía de la voluntad y el de la conservación del derecho³⁸. Un caso representativo de este problema es el de los negocios jurídicos plurilaterales, es decir, aquellos negocios en los que las prestaciones de cada uno de los contratantes se encaminan a la obtención de un fin común. En ellos, la nulidad que afecta el vínculo respecto de uno solo de ellos no acarrea la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial para la consecución del fin previsto³⁹.

8. INOPONIBILIDAD

Para la doctrina la inoponibilidad es una especie de ineficacia y se presenta cuando el negocio jurídico se celebra sin cumplir con los

³⁶ Ibid. p. 200.

³⁷ Colombia. Código de Comercio, artículo 902. “La nulidad parcial de un negocio jurídico, o la nulidad de alguna de sus cláusulas, solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad”.

³⁸ ARRUBLA PAUCAR. Op. cit. p. 201.

³⁹ Colombia. Código de Comercio, artículo 903.

requisitos de publicidad que la ley exige⁴⁰. En términos sencillos el acto es ineficaz ante terceros pero eficaz entre las partes.

En el derecho civil la inoponibilidad solo se menciona de manera aislada, pero en el derecho comercial está estructurada en los siguientes casos⁴¹:

- Las decisiones tomadas en una asamblea general o junta de socios en contravención a lo prescrito en el artículo 186 del Código de serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Comercio, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes⁴².
- El contrato de agencia contendrá la especificación de los poderes o facultades del agente, el ramo sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en que se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil. No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la falta de algunos de estos requisitos⁴³.
- La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. El mandatario se llama factor. Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro, en cuanto el preponente no les limite expresamente dichas facultades; la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros⁴⁴.

9. CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS LABORALES

Al interpretar las cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo hay que tener en cuenta ciertas reglas y principios específicos:

⁴⁰ Colombia. Código de Comercio, artículo 901: “Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”.

⁴¹ ARRUBLA PAUCAR, Op. cit. p. 201.

⁴² Colombia. Código de Comercio, artículo 190.

⁴³ Colombia. Código de Comercio, artículo 1320.

⁴⁴ Colombia. Código de Comercio, artículo 1335.

- Principio de la buena fe. El contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga a trabajador y empleador no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. Este principio está contenido en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo.
- Obligación de confidencialidad del trabajador. El trabajador tiene la obligación especial de abstenerse de “comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes”. Esta obligación existe aunque no se pacte en forma expresa y está contenida en el numeral 2° del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.
- Interpretación de las normas a favor del trabajador: En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. En todo caso, la norma que se adopte debe aplicarse en su integridad y no mezclando apartes de unas y otras. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21.

10. IMPORTANCIA DE LA JURISPRUDENCIA

Además de todos los principios legales hasta ahora expuestos, quien esté interesado en interpretar el alcance de un contrato concreto debe conocer, al menos razonablemente⁴⁵, la jurisprudencia específica, relevante y consolidada sobre el tema.

⁴⁵ ¿Qué tanto debe conocer un abogado la jurisprudencia para poder decir que domina el *lex artis* de una materia? En España se ha dicho que no es preciso que el abogado conozca de manera exhaustiva toda la jurisprudencia vigente, bajo el entendido que ello es humanamente imposible. Sin embargo, el abogado sí debe conocer, al menos, aquella jurisprudencia que, siendo aplicable al asunto concreto, reúna las siguientes condiciones: a) Sea consolidada y no simplemente una decisión judicial aislada, esporádica u obsoleta; b) Sea determinante para el éxito de su pretensión. España, Tribunal Supremo, abr. 8/03. Antonio Romero Lorenzo y otros contra “Aurora Polar, S.A. de Seguros”. Citada en *Pleitos tengas: pérdida de un litigio, responsabilidad del*

Y es que si bien es cierto que en Colombia opera el principio del imperio de la ley contenido en el artículo 230 de la Constitución cuyo tenor es el siguiente:

Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Así como el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, actualmente vigente, que también dispone que:

Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

Lo cierto es que los operadores jurídicos deben dominar la jurisprudencia que sea consistente, consolidada y relevante sobre el caso objeto de estudio⁴⁶, pues ella es la única que permite que se le garanticen el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad jurídica a quienes acuden a la administración de justicia.

En efecto,

Si se aceptara la plena autonomía de los jueces para interpretar y aplicar la ley a partir –únicamente– de su entendimiento individual del texto, se estaría reduciendo la garantía de la igualdad ante la ley a una mera igualdad formal, ignorando del todo que la Constitución consagra –además– las garantías de la igualdad de trato y protección por parte de todas las autoridades del Estado, incluidos los jueces⁴⁷.

Al hablar de jurisprudencia nos referimos a fallos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. De la Corte Constitucional, porque esa misma entidad catalogó sus fallos como criterio auxiliar obligatorio para las

abogado y daño moral. Comentario a la STS, 1ª, 8.4.2003. GÓMEZ POMAR, Fernando. *Facultad de derecho*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Working Paper N°. 154, julio de 2003.

⁴⁶ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-875, septiembre 30/03.

⁴⁷ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-836, agosto 9/01.

autoridades⁴⁸; de la Corte Suprema de Justicia porque el artículo 4° de la Ley 169 de 1896 dispone que “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”⁴⁹, y del Consejo de Estado, porque la Corte Constitucional explicó que la Ley 169 de 1896 solo calificó como doctrina probable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues para la época, ese era el único alto tribunal que existía pero en la actualidad “no resulta justificado ni razonable (...) circunscribir la jurisprudencia al campo del derecho común, ni atribuir solo al recurso de casación la virtud de generarla”⁵⁰.

Consideramos que con un criterio similar (derecho a la igualdad, derecho a la seguridad jurídica, justicia especializada), para los casos relacionados con la propiedad intelectual, es menester consultar y conocer razonablemente la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la de los Juzgados Civiles del Circuito, siempre que ello sea posible.

En conclusión, podemos decir que, para resolver un caso específico, no basta con consultar la legislación aplicable, sino que también es necesario conocer, de manera al menos razonable, la jurisprudencia consistente, consolidada y relevante que exista sobre el tema, pues solo así se puede considerar que se domina el *lex artis* de la materia⁵¹.

Esto resulta especialmente relevante en los casos relacionados con secretos empresariales, pues en ellos siempre es necesario valorar, por un lado, las circunstancias personales de las partes, y por otro, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los

⁴⁸ Ibíd.

⁴⁹ Además, la Corte Suprema de Justicia es la cabeza de la justicia ordinaria “y eso significa que ella es la encargada de establecer la interpretación que se debe dar al ordenamiento dentro de su respectiva jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución”. Ibíd.

⁵⁰ Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-083, marzo 1/95.

⁵¹ Sin embargo, insistimos que se trata de una exigencia “razonable” pues “(...) puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de –todas las normas– que constituyen el área de su especialidad”. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-65, diciembre 3/97.

hechos, buscando que las normas cumplan el cometido de propiciar la competencia leal y honesta entre los distintos participantes del mercado, en beneficio de la sociedad.

En palabras de una autora estadounidense, se busca que la legislación sobre secretos empresariales cree “escudos” para proteger el tiempo, dinero y esfuerzo que los comerciantes han invertido en obtener esos datos, información y conocimiento que protegen como secretos y los hacen más competitivos, pero no “espadas” que asesinen la competencia e impidan el beneficio de la comunidad⁵².

⁵² ROWE. Op. cit. p. 1430.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMELING, David S.; DARIN, Snyder; SAPOZNIKOW, Michael. *et al.* *A statistical analysis of trade secret litigation in federal courts.* Gonzaga Law Review, Vol. 45 ISS. 2, 2010. [Consultado el 17 de mayo de 2017]. Disponible en <http://works.bepress.com/david_almeling/1/>
- ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y otros. *Derecho de la competencia*, Primera edición. Bogotá: Editorial Legis. 1998, p. 278.
- ARBOLEDA SUÁREZ, Carlos Ignacio. *El régimen de las cláusulas de no-competencia.* *Rev. Derecho competencia*, Vol. 12, N° 12. Bogotá-Colombia: Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, enero-diciembre 2016. p. 161-193.
- ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. *Contratos mercantiles*. Medellín: Diké, 1987.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas. Dictamen presentado a solicitud del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.* [Consultado nov. 2015]. Disponible en <http://www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen%20obra%20arquitectnica.html>.
- BERCOVITZ, Alberto. *Competencia desleal. Código de Comercio, evaluación y perspectivas*. Cámara de Comercio de Bogotá, 1992.
- BLAIR, Margaret. *Locking in capital: “What corporate law achieved for business organizers in the nineteenth century”* en: *51 UCLA Law Review* 2, 2003. [Consultado el 3 de junio de 2008]. Disponible en: <www.law.vanderbilt.edu/faculty/faculty-detail/index.aspx?faculty_id=149>.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1984.

- CASTILLO FLÓREZ, Clara Elena. *El good will como alternativa de valuación patrimonial*. *Revista de la escuela de administración de negocios EAN*, N° 5. Bogotá, mayo, junio, agosto de 1988, p. 36 y 37. [Consultado el 13 de mayo de 2017]. Disponible en: <http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/970/935>.
- DINWOODIE, Graeme; HENNESSEY, William; PERLMUTTER, Shira. *International intellectual property law and policy*. Casebook series. N.Y.: Lexis Nexis, 2001.
- GALÁN CORONA, Eduardo. *El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial*. Citando Estados Unidos, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146. [Consultado el 24 de mayo de 2008]. En: <www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031/eml4de5.pdf>.
- GIRALDO ÁNGEL, Jaime. *Metodología y técnica de la investigación jurídica*, Octava edición. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1999.
- GÓMEZ LEYVA, Delio. *De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica*. Cámara de Comercio de Bogotá, 1998. p. 403. Citado en *Resolución 11090*, abril 29/03. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *El secreto industrial (know how) concepto y protección*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974.
- GONZÁLEZ DE LA GARZA, Luis Miguel. *Redes sociales, instrumentos de participación democrática*. Madrid: Editorial Dykinson, 2015.
- HALLIGAN, Mark. *Auditoría a la protección de secretos comerciales*. The Trade Secrets Homepage, [consultado el 24 de mayo de 2008]. <www.rmarkhalligan.com/idoctrine.html>.
- JAECKEL K., Jorge. *Apuntes sobre competencia desleal*. CEDEC II. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, seminarios 8.
- JORDA, Karl F., *Patent and trade secret complementariness: An unsuspected synergy*, 48. May 15, 2009. [Recuperado el 2 de agosto

de 2017]. Disponible en <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/jorda/Jorda%20Speeches/20090515_NYPatentTradeSecret_SynergySynop.pdf>.

KLEIN, Jeffrey S.; SILBERT, George. *The inevitable disclosure of trade secrets: The rebirth of a controversial doctrine and where the courts stand*. Bloomberg Finance L.P, Vol. 4, 2010.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*, Tomo I. Medellín: Editorial Diké, 2001.

MORÓN LERMA, Esther. *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico* (tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. *Derecho mercantil colombiano*, I. 11ª ed. Bogotá: Legis, 2002.

OCAMPO, Francisco José. *Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos*. Bogotá: Editorial Minerva. Universidad Nacional de Colombia, p. 20. [Consultado 1º mayo de 2016]. Disponible en <<http://banrepcultural.org/sites/default/files/92354/brblaa768298.pdf>>. Recuperado el 25 de mayo de 2017>

RINCÓN USCÁTEGUI. Andrés. *Naturaleza jurídica de los datos de prueba farmacéuticos*. *ASIPI, Revista Derechos Intelectuales*, Vol. 17.

RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M. *Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras: Reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales*. [Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en: <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13773/14397>>

SANÍN RESTREPO, Jaime. *El secreto empresarial: Concepto teórico y fallas a la hora de alegar su violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio*. *Revista de derecho privado* [en línea] 2013, (enero-junio): [Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017] Disponible en:<<http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=360033220003>> ISSN

SAVITSKY, Thomas. *Eastman chemical company*. October 1990. Tomado de los materiales de clase del profesor Karl JORDA para el curso de *Intellectual Property Management* en Franklin Pierce Law Center, 2004.

- SCHMITZ VACCARO, Christian. *Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses*. *Revista chilena de derecho*, vol. 36, N° 2, 2009.
- STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. Bogotá: Editorial Temis, 1984.
- TOBÓN FRANCO, Natalia. *Secretos industriales, comerciales y know how*. Medellín: Biblioteca Diké, 2008.
- TOSCANO LÓPEZ, Fredy. *La pretensión de nulidad de contratos civiles y mercantiles en Colombia*. *Revista de derecho privado*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Núm. 23, 2012.
- URIBE VARGAS, Hernando. *La ineficacia del negocio jurídico en el derecho privado colombiano*. *Revista Criterios*. Universidad de San Buenaventura, Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, Vol. 3, N° 1.
- VARELA PEZZANO, Eduardo. *Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial*. *Revista Vniversitas*. N° 121: 217-232, julio-diciembre de 2010. Bogotá-Colombia.
- VELANDIA, Mauricio. *Revista la propiedad inmaterial, 2001 primer semestre. Competencia desleal por uso de signos distintivos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

DATOS DE LA AUTORA

Abogada de la Universidad de los Andes con Maestría en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología en Franklin Pierce Law Center, New Hampshire, Estados Unidos. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de la Universidad de los Andes, Legis y Cavelier Abogados. Es autora de múltiples artículos para revistas especializadas y de los siguientes libros:

- *Gerencia Jurídica y responsabilidad profesional*. Bogotá-Colombia: Universidades Javeriana y del Rosario, 2008.
- *Marketing Jurídico y Responsabilidad Profesional*. Bogotá-Colombia: Universidad del Rosario, 2008.
- *Secreto industrial, comercial y know how*. Bogotá-Colombia: Biblioteca Jurídica Diké de Medellín, 2009.
- *Libertad de expresión y derecho de autor: guía legal para periodistas*. Bogotá-Colombia: Universidad del Rosario, 2009.
- *Derecho de autor para creativos* en coautoría con Eduardo Varela Pezzano. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010.
- *Derecho de entretenimiento para adultos* en coautoría con Eduardo Varela Pezzano. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010.
- *Doing Business in Colombia*, en coautoría con Eduardo Varela Pezzano. New York: Iuris Publishing, 2011.
- *Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen*. Bogotá-Colombia: Universidad del Rosario, 2016.
- *Arquitectura y propiedad intelectual*. Bogotá-Colombia: Grupo Editorial Ibáñez & Asociación Cavelier del Derecho, 2016.

Este libro de terminó de imprimir
en septiembre de 2017
con un tiraje de 1 a 500 ejemplares
en los talleres gráficos del
GRUPO EDITORIAL IBÁÑEZ
Carrera 69 Bis N° 36-20 Sur
Teléfonos 2300731 - 2847524
Bogotá, D. C. - Colombia

