



Revista de Derecho Privado
E-ISSN: 1909-7794
mv.pena235@uniandes.edu.co
Universidad de Los Andes
Colombia

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, núm. 49, enero-junio, 2013, pp. 1-34
Universidad de Los Andes
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033220003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



**EL SECRETO EMPRESARIAL:
CONCEPTO TEÓRICO Y FALLAS A LA HORA DE ALEGAR SU
VIOLACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO**

JAIME SANÍN RESTREPO

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho
Revista de Derecho Privado N.º 49
Enero - Junio de 2013. ISSN 1909-7794

El secreto empresarial: Concepto teórico y fallas a la hora de alegar su violación ante la superintendencia de industria y comercio

Jaime Sanín Restrepo*

RESUMEN

El secreto empresarial es una figura cada vez más importante, pues permite a las empresas proteger su información valiosa y asegurar así una ventaja competitiva en el mercado. Si bien la doctrina y las distintas normas tratan el tema del secreto empresarial de manera casi uniforme, al analizar la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre violación de secretos, se evidencian errores preocupantes a la hora de alegar y probar, tanto la existencia de secretos como su violación. El presente trabajo busca analizar el secreto empresarial desde una perspectiva teórica y práctica, para poder así cerrar con una serie de recomendaciones para que las empresas puedan proteger su información de manera real y efectiva.

PALABRAS CLAVES: información confidencial, información reservada, información secreta, propiedad industrial, secreto comercial, secreto empresarial, secreto industrial.

ABSTRACT

The concept of trade secret has been progressively developing a special importance within our jurisdiction, given the fact that it allows all businesses to protect their valuable information and to ensure their competitive advantage. Even though both doctrine and the national legislation have pursued to develop the concept of trade secret in an almost uniform matter, when taking the time to analyze all jurisprudence issued by the Superintendencia de Industria y Comercio dealing with the violation of trade secrets, it comes into evidence that there have been substantial mistakes when implementing the regulations regarding the allegation and proof of both the existence of a trade secret and its violation. The main objective of this essay is to analyze the concept of trade secret from a theoretical and practical standpoint, in order to be able to generate a series of recommendations that are to be implemented so that businesses can protect their information in a real and effective manner.

KEYWORDS: confidential information, restricted information, secret information, industrial secret, trade secret.

* Se graduó en agosto de 2012 como abogado de la Universidad de los Andes con opción en literatura. Actualmente es abogado en la firma De La Torre y Monroy Abogados Asociados. Correo: j.sanin126@uniandes.edu.co

SUMARIO

Introducción – I. ACERCAMIENTO TEÓRICO – A. *Definición* – B. *Requisitos de existencia* – 1. Que la información sea secreta – 2. Que la información tenga un valor comercial – 3. Que la información haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su poseedor para mantenerla secreta – C. *Protección mediante secreto empresarial* – II. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SIC – A. *Existencia de un secreto empresarial* – 1. Existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares – 2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, porque sus titulares han optado voluntariamente por no hacerlo accesible a terceros – 3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa – 4. Que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello – 5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial – B. *Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a este legítimamente pero con deber de reserva o que accedió a este ilegítimamente* – C. *Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular* – III. CONCLUSIÓN – Bibliografía.

Introducción

El capital intelectual es uno de los activos más importantes de una empresa, por lo cual son necesarias medidas para su protección. Es en ese ámbito que la propiedad industrial resulta de vital importancia para una empresa. Tal como la doctrina ha establecido, “la propiedad industrial pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objeto está constituido por bienes inmateriales”² Así, además de medidas para proteger los bienes materiales de una empresa, es esencial una estrategia para la protección de sus bienes inmateriales.

La propiedad industrial es, entonces, una rama del derecho comercial que busca proteger los activos intangibles, valiosos para una determinada persona o empresa³. Sin embargo, la propiedad industrial pertenece a una categoría más amplia, denominada propiedad intelectual. Ambas categorías versan sobre la propiedad, por lo cual es primordial establecer el alcance de dicho concepto. Por un lado, el Código civil en su artículo 669, afirma que: “el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. Aunque dicha definición solo hace referencia a los bienes corporales, el artículo 670 de dicho Código establece que: “Sobre las cosas in corporales hay también una especie de propie-

dad”. Por otro lado, la doctrina ha establecido que:

el poder de usar y disponer de un bien es lo que se denomina derecho de propiedad (...) si ese poder se ejerce sobre un bien incorporeal como sería una creación artística o una innovación científica, se trata de un derecho de propiedad intelectual.⁴

Esta última definición permite evidenciar las dos ramas en las cuales se divide, a su vez, la propiedad intelectual. Por un lado, aparecen los derechos de autor que versan sobre las creaciones artísticas, literarias y el software, mientras que, por el otro, aparece la propiedad industrial, que recoge tanto los signos distintivos como las nuevas creaciones.⁵

Asimismo, la propiedad industrial se divide en dos ramas. La primera recoge los signos distintivos que, según la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Código de Comercio comprenden: marcas, lemas y nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia; todas estas figuras que “identifican un producto, un establecimiento o un servicio de otro de la competencia”⁶.

Por su parte, la segunda rama recoge las nuevas creaciones que, según las Decisiones 486 y 345 de la CAN, comprenden patentes, diseños industriales, esquemas trazados de circuitos in-

² METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Tomo I. Editorial Diké, Medellín. 2001. P. 20.

³ Ibíd. P. 19.

⁴ TOBÓN FRANCO, Natalia. Secretos industriales, empresariales y Know How. Editorial Diké, Medellín. 2009. P. 19.

⁵ Ibíd. P. 20.

⁶ Ibíd. P. 20.

tegrados, secretos empresariales y nuevas variedades vegetales; todas estas figuras que protegen “bienes que, aunque no tienen existencia física, son producto de la invención humana”⁷. A pesar de la variedad de figuras comprendidas por la propiedad industrial y la propiedad intelectual, el presente escrito se limitará al secreto empresarial. Esta figura está regulada por la propiedad industrial; más particularmente, en lo relativo a las nuevas creaciones. El secreto empresarial no solamente es una forma de protección autónoma dentro de la propiedad industrial, sino que la violación de secretos empresariales es considerada una violación a las normas de competencia. Además, a diferencia de otras figuras de la propiedad industrial como las patentes, el secreto empresarial no es una concesión administrativa sino una protección de facto, es decir, que “no otorga un derecho exclusivo sino más bien un “monopolio de hecho”, pues la duración de la protección es ilimitada aunque incierta (la información estará protegida mientras se mantenga en secreto)”⁸.

Para que cierta información pueda ser protegida como secreto empresarial es necesario que se cumpla una serie de requisitos. Resulta entonces de vital importancia comprender las dificultades que se presentan a nivel empresarial para lograr proteger una información secreta que resulte valiosa para la organización, toda vez que el capital intelectual juega un rol cada vez más importante para las empresas. De igual manera, es esencial analizar las medidas que ha de

tomar una empresa para lograr sortear dichas dificultades y poder así proteger la información valiosa. Así pues, el presente escrito tiene como objetivo analizar el concepto de secreto empresarial, visto como una herramienta de mucha utilidad para proteger el capital intelectual de una empresa. En ese sentido, se estudiarán las medidas que deben tomarse a nivel empresarial para que la información valiosa sea protegida mediante la figura del secreto empresarial de manera real y efectiva. Es entonces importante estudiar los casos en los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) ha analizado la conducta desleal de violación de secretos consagrada en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, con el fin de establecer qué medidas debe tomar una empresa para asegurarse de que su información valiosa cuente con una protección real y efectiva mediante el secreto empresarial.

Ahora bien, la competencia de la sic para conocer las acciones de competencia desleal es a prevención, pues el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, reformado por el artículo 49 de la Ley 962 de 2005⁹, le otorga facultades para adelantar procesos jurisdiccionales en esta materia, mientras el artículo 24 de la Ley 256 de 1996 otorga esta misma competencia a los jueces civiles del circuito del lugar del establecimiento del demandado o de su domicilio. La razón por la cual se analizará únicamente la jurisprudencia de la sic es de orden principal-

7 Ibíd. P. 20.

8 Ibíd. P. 80.

9 El artículo 49 de la Ley 982 de 2005 reformó el artículo 144 de la Ley 446 y estableció que: “Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo proceso”.

mente práctico¹⁰, pues la jurisprudencia de esta entidad se encuentra compilada y actualizada desde el año 2002 hasta el año 2011.¹¹ Para desarrollar el análisis antes expuesto, la estructura se dividirá en dos partes principales: primero, se analizará la figura del secreto empresarial desde una aproximación teórica, definiendo el concepto a partir de la doctrina y de las normas vigentes sobre la materia, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, será de vital importancia la consulta de la normativa sobre secreto comercial, a saber: el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (adpic o trips por sus siglas en inglés); el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México (G3)¹²; la Ley 256 de 1996, mediante la cual se tratan los temas relativos a la competencia desleal; y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (can), que regula los temas relativos a la propiedad industrial.

En segundo lugar, se analizará la figura del secreto empresarial desde una perspectiva más práctica, para lo cual se estudiarán las sentencias de la sic más relevantes sobre el tema. En este punto se examinará el tratamiento de la ju-

¹⁰ Se hace necesario resaltar que la Ley 1340 de 2009, en su artículo 24 reguló el tema de la doctrina probable en tema de competencia y estableció que: "La Superintendencia de Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable".

¹¹ Las sentencias y resoluciones expedidas por la SIC se encuentran disponibles en su página web: www.sic.gov.co

¹² El Tratado del Grupo de los Tres (G3) entró en vigor el 1º de enero de 1995, fue suscrito por Colombia, México y Venezuela. Venezuela se retiró desde el 20 de noviembre de 2006; dicha decisión fue comunicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia mediante la Circular Externa 70 de 2006.

risprudencia de la sic a los requisitos que configuran el secreto empresarial, complementando así la definición teórica del secreto empresarial y de las medidas para su protección.

Por último, se cerrará con una conclusión sobre cómo una empresa debe proteger su capital intelectual mediante una estrategia completa que permita que cierta información sea amparada por la figura del secreto empresarial. Así, con base en el análisis jurisprudencial desarrollado en la segunda parte, se formularán algunas recomendaciones para ayudar a los empresarios a tomar conciencia de la existencia y requisitos de los secretos empresariales de modo que puedan así proteger de manera efectiva su información confidencial valiosa para lograr optimizar su ventaja competitiva en el mercado.

I. ACERCAMIENTO TEÓRICO

En primer lugar se definirá el concepto de secreto empresarial a partir de la doctrina y las distintas normas –nacionales e internacionales– que regulan dicho tema. Luego, a partir de estas definiciones, se establecerán los requisitos de existencia del secreto empresarial. Por último, se esbozará la manera en la que el Estado está llamado a proteger la información que, de acuerdo con la definición y con los requisitos, constituya secreto empresarial en los términos legales.

A. Definición

El secreto empresarial ha sido definido por la doctrina de manera casi uniforme. En las normas que regulan los secretos se utilizan los tér-

minos secreto industrial, secreto comercial y secreto empresarial de manera indistinta, pero en algunas ocasiones cada término recibe un significado diferente. La doctrina ha considerado que la denominación de secreto empresarial es más acertada que la de secreto industrial, “por cuanto abarca no sólo los conocimientos técnico industriales de la empresa sino también los de carácter comercial y financiero”¹³. Así, antes de la Decisión 486 de la CAN, la Decisión 344 utilizaba el término secreto industrial, pues solo se protegían los conocimientos técnico-industriales de la empresa. Sin embargo, a partir de la Decisión 486 se empezó a usar la denominación secreto empresarial, la cual resulta más amplia (pues recoge tanto los secretos industriales como los secretos comerciales) y más acertada. Lo anterior, toda vez que en la Decisión 486 los secretos empresariales aparecen regulados bajo el título referente a “De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, por lo que resulta más apropiada una protección más amplia y no limitada al campo técnico industrial de la empresa. En ese orden de ideas, la sic ha considerado que:

los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa se pueden proteger por medio de la figura de los secretos industriales, mientras que la información que se relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores se puede proteger mediante la noción de secretos comerciales¹⁴

Sin embargo, estas diferenciaciones son de orden puramente teórico, toda vez que en la práctica las dos están sujetas a la misma regulación, pues ambas se recogen bajo la figura del secreto empresarial.

Por otra parte, aunque el artículo 18-17 del G3 habla de secreto industrial, puede afirmarse que dicho término se usa como sinónimo de secreto empresarial, abordando así un campo más amplio. Por su parte, el ADPIC¹⁵ habla de información no divulgada, evitando la discusión antes expuesta pero protegiendo cualquier tipo de secreto empresarial, sin importar si es industrial o comercial. Igualmente, el artículo 16 de la Ley 256 de 1998 establece la misma protección, tanto para los secretos industriales como para cualquier otra clase de secretos empresariales. Entonces, puede concluirse que actualmente todas las regulaciones ofrecen un campo de protección más amplio, dado que el capital intelectual es cada vez más importante para las empresas, por lo cual su protección por parte del Estado debe ser cada vez mayor. En ese sentido, el presente artículo utilizará los dos términos como sinónimos, pues para los fines que se persiguen no existe ninguna diferencia real entre dichas denominaciones.

La doctrina ha entendido que

el término secretos comerciales se usa para referirse a toda aquella información contenida en recetas, fórmulas, prácticas, diseños e investigaciones, que no es generalmente conocida

13 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 89.

14 TOBÓN FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 37.

15 El ADPIC también es conocido como TRIPS por sus siglas en inglés, correspondientes a Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Dicho Acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

da ni fácilmente obtenible por el común de las personas, que tiene una utilidad práctica en los negocios y que otorga a su titular una ventaja sobre la competencia¹⁶.

Tal definición es muy similar a la que aparece en el artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN:

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

A su vez, la definición antes transcrita coincide casi totalmente con la que ofrece el ADPIC en su artículo 39.2:

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

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

En el mismo artículo del ADPIC aparece la obligación para los países miembros de proteger la información no divulgada, tal como se establece en el aparte antes transscrito. En ese sentido, es posible afirmar que la definición de secreto empresarial no solo es uniforme, sino que es prácticamente universal. Así, por ejemplo, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial de México¹⁷ establece que:

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica fren-

¹⁶ TOBÓN FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 17.

¹⁷ Estados Unidos Mexicanos, Ley de la Propiedad Industrial. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

te a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

De manera muy similar, el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial de Chile¹⁸ define el secreto empresarial como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”.

Por su parte, el artículo 116 de la Ley de Propiedad Industrial del Perú¹⁹ establece que:

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.

Así, la protección de los secretos empresariales trasciende el ámbito nacional, por lo cual es de especial importancia que los empresarios tomen las medidas necesarias para asegurar la protección de su información confidencial. Lo anterior se hace aún más notorio en tiempos en los que Colombia está suscribiendo cada vez más tratados de libre comercio, tal como se puede ver con la reciente entrada en vigor del TLC con Estados Unidos.²⁰

B. Requisitos de existencia

Las definiciones antes transcritas coinciden en los requisitos para que determinada información sea susceptible de ser protegida por el secreto empresarial. Estos requisitos deben hacer parte de la estrategia de las empresas para proteger el capital intelectual y son los siguientes: que la información sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que la persona que legítimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto.

1. Que la información sea secreta

El primer requisito hace referencia a que la información sea, efectivamente, secreta. Para que sea considerada como tal, la información

18 República de Chile, Ley 19.966 de 2005, Ley de Propiedad Industrial. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125948

19 República del Perú, Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996, Ley de Propiedad Industrial. Disponible en: <http://www.ideaperu.org/alegales/propiedadindustrial.PDF>

20 Si bien en el TLC no hay ninguna norma referida al secreto empresarial como tal, el numeral 6 del artículo 16.1 establece que: “Las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales son parte”.

no puede ser generalmente conocida ni fácilmente accesible en los círculos en donde se maneja ese tipo de información.²¹ En esa medida, la Decisión 486 es clara al establecer que, para que una información sea secreta, es necesario que “no sea genralmente conocida ni fácilmente accesible”²².

Es pertinente resaltar que no existe una lista taxativa de información susceptible de ser protegida mediante secreto,²³ pero el artículo 261 de la Decisión 486 establece que: “no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial”²⁴. Además, es importante recordar que la información será secreta cuando no sea obvia o pública. Por un lado, si la información es pública, nadie podrá pretender que sea protegida mediante secreto empresarial.²⁵ Por otro lado, si una información es obvia, esta resultará de fácil acceso. En esa medida, es posible hacer referencia al requisito de nivel inventivo que se establece en la Decisión 486 para las patentes, donde se afirma que “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiere resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del esta-

do de la técnica”²⁶. Puede entonces verse cierta similitud entre ese requisito y el que acá se analiza, toda vez que el trabajo intelectual y la creatividad determinan el carácter secreto de la información, en tanto esta no versa sobre algo evidente y solo puede ser conocida por el empresario que ha dedicado un esfuerzo significativo para obtenerla y desarrollarla.²⁷

Ahora, para el cumplimiento de este requisito no es necesario que la información sea conocida únicamente por su titular, basta con que sea conocida por un número limitado de personas. En ese sentido, la doctrina establece que: “No Cabe exigir (...) que los conocimientos secretos sólo sean accesibles a su titular, pues ello no sólo va en contravía de la acepción corriente de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos”²⁸.

2. Que la información tenga un valor comercial

El segundo requisito, considerado el elemento objetivo del secreto, hace referencia al valor comercial que debe tener la información por ser secreta. Así, el “secreto sólo puede recaer sobre información que tenga un verdadero interés para el empresario, en la medida que le da una

21 ADPIC, art. 39 (2) y Decisión 486 de la CAN, art. 261.

22 Decisión 486 de la CAN, art. 260.

23 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 91.

24 Decisión 486 de la CAN, art. 261.

25 En cuanto a este aspecto, es posible establecer también cierta similitud con el requisito de novedad que se recoge en el artículo 16 de la Decisión 486 para las patentes.

26 Decisión 486 de la CAN, art. 18.

27 Esta similitud era aún más evidente en la Decisión 344 de la CAN, que fue sustituida por la 486. En su artículo 73, la anterior decisión establecía que: “A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial”.

28 CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, Editorial Helasta. 1984. P. 55.

ventaja competitiva frente a otros empresarios por ser desconocida para éstos”²⁹. De igual manera, la doctrina ha coincidido con el artículo 18-17 del G3 al establecer que el valor comercial puede ser efectivo o potencial, actual o futuro.³⁰ Este segundo requisito implica que no basta con que una información sea secreta para que pueda ser protegida por el secreto empresarial, pues es necesario que dicha información sea valiosa para la empresa y otorgue una ventaja a su titular frente a los demás competidores. Dicha ventaja, según ha establecido la doctrina, “puede consistir, en algunas ocasiones, en mejorar el producto o la presentación del mismo, en agilizar los canales de distribución para ofertar el producto en el mercado lo antes posible o en perfeccionar la planificación interna de la empresa”³¹. Entonces, bastará con que la ventaja esté relacionada de manera directa con la actividad profesional de la empresa para que este requisito se cumpla.

3. Que la información haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su poseedor para mantenerla secreta

El tercer requisito es el más problemático, pues es el elemento subjetivo del secreto empresarial: se enfoca en el titular y no en la información en sí. En ese orden de ideas, el artículo 260 de

la Decisión 486 establece que es necesario que la información “haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”. Así, se establece un criterio de razonabilidad que se debe analizar caso por caso y, en un eventual litigio, será el juez quien determine si las medidas tomadas son suficientes para que una información sea un secreto empresarial. Este tercer requisito hace referencia, por un lado, al interés que tiene el empresario en que esa información sea —y siga siendo— secreta y, por otro lado, a las medidas que se toman para asegurar que ese interés se cumpla de manera real y efectiva. La doctrina ha dicho que se toman medidas razonables cuando “se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate”³². De igual manera, se ha establecido que:

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 información.³³

Sin embargo, este requisito hace referencia a medidas razonables, pero en ningún momento las limita al ámbito jurídico, por lo cual se debe pensar en medidas más allá de lo jurídico, lo cual tiene cada vez más sentido, dado el progre-

²⁹ Ibíd. P. 89.

³⁰ TOBÓN FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 43.

³¹ MORÓN LERMA, Esther. La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico. Segunda Parte. P. 363. Disponible en:

<http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/em14de5.pdf?sequence=4>

³² TOBÓN FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 44.

³³ METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 89.

so acelerado de la tecnología. Así, las empresas ciertamente deben tomar medidas jurídicas, tales como contratos o cláusulas de confidencialidad, pero no se deben limitar a estas, sino que se deben valer de medidas tecnológicas, como el uso de claves de acceso a la información, uso de cámaras y cualquier otra que resulte en una protección real y efectiva de la información secreta valiosa para la empresa.

En ese sentido, este tercer requisito supone que, además de poseer un secreto, los empresarios deben tomar medidas idóneas para protegerlo. El problema reside, precisamente, en que si los empresarios no muestran claramente su voluntad de que la información permanezca secreta e inaccesible, tomando las medidas necesarias, de nada sirve poseer la información secreta, por más valiosa que esta resulte para la empresa. Por eso, es esencial que en el ámbito empresarial exista una estrategia clara y contundente para proteger la información valiosa de la empresa. Así, las medidas que tome o deje de tomar el empresario terminan siendo igual de importantes y valiosas que la información secreta que posea, pues “la voluntad del titular de mantener la reserva permite trazar la diferencia entre lo secreto y lo meramente desconocido”³⁴.

C. Protección mediante secreto empresarial

La protección de los secretos puede considerarse *sui generis*, pues no es una concesión administrativa (como lo son las marcas o las

patentes), pero sí hay una protección de la información secreta. De lo anterior se desprende, entre otros, el hecho de que la protección del secreto no tenga un límite temporal fijado, tal como ocurre con las patentes³⁵, pues es consecuente que al no tratarse de un derecho concedido por el Estado, este tampoco esté en capacidad para imponer un límite temporal para su duración. Así, el artículo 263 de la Decisión 486 establece que la protección del secreto durará mientras se cumplan los requisitos del comentado artículo 260.

El artículo 262 de la Decisión 486 establece que: “Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros”. En este sentido, dicha protección únicamente cobija los casos en los que la información secreta sea adquirida de manera contraria a las prácticas leales de comercio.³⁶ Así, si un tercero adquiere los conocimientos objeto del secreto por sus propios medios y sin violar esas prácticas leales de comercio, no solo no habrá protección para quien tenía lícitamente control de ese secreto, sino que la información dejará de ser secreta. Esta es, precisamente, otra de las particularidades de la protección del secreto empresarial: el poseedor del secreto solo tendrá derecho a que se le indemnice y cesen los actos objeto de

34 MORÓN LERMA, Esther. Op. cit. Primera Parte. P. 67. Disponible en: <http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/em1de5.pdf?sequence=1>

35 Las patentes, según el artículo 50 de la Decisión 486 de la CAN, tienen un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

36 Por el contrario, cuando la protección versa sobre un derecho exclusivo, como ocurre con las marcas o las patentes, esta se puede ejercer frente a cualquier persona, sin importar el medio del cual esta se haya servido para obtener los conocimientos protegidos.

demandado, pero dado que la información ya fue divulgada, es muy posible que esta ya no pueda ser considerada secreta.³⁷

A su vez, el artículo 262 recoge una serie de actos que constituyen competencia desleal, los cuales consisten en la explotación, comunicación, divulgación y adquisición de un secreto empresarial, bien sea por parte de un tercero que tuvo acceso a él de manera ilegítima o de manera legítima pero con deber de reserva. Al respecto, el artículo 265 de la Decisión 486 establece que:

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.

En nuestra legislación, la competencia desleal está regulada por la Ley 256 de 1996, que tiene como objeto: “garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado...”³⁸. El artículo 16 de la Ley 256 reconoce la conducta desleal de violación de secretos, la cual resulta muy similar a la enmarcada en el artículo 262 de la Decisión 486:

Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secre-

tos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley.³⁹

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

Así pues, incurrirá en actos de competencia desleal el tercero que tenga acceso ilegítimo a un secreto empresarial y lo divulgue o explote, o el tercero que habiendo tenido acceso legítimo a un secreto empresarial lo divulgue o explote sin autorización de su titular,⁴⁰ violando su deber de reserva. En este último caso sobresale el de los empleados que tienen acceso legítimo a la información secreta de la empresa, puesto que estos tienen obligaciones en virtud del contrato laboral, dentro de las cuales se encuentran la obediencia y fidelidad para con el empleador.⁴¹ Adicionalmente, el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo establece que una de las obligaciones especiales del trabajador es la de:

No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las co-

39 El artículo 18 de la Ley 256 de 1998, a su vez, establece que: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”.

40 No está de más recordar que el artículo 264 de la Decisión 486 establece la posibilidad de que el titular de un secreto transmita o autorice su uso por parte de un tercero, quien, dado el caso, podrá incluso divulgarlo.

41 Código Sustantivo del Trabajo, art. 56.

37 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 94.

38 Ley 256 de 1998, art. 1º.

sas 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.

Sin embargo, estas obligaciones estarán vigentes mientras el contrato laboral lo esté, por lo cual una vez terminado los empleados no están obligados con su anterior empleador. En ese contexto, cobran importancia las medidas que un empresario tome para proteger su información, pues si no son lo suficientemente fuertes, los empleados podrán usar la información adquirida bajo el vínculo laboral sin que puedan ser sancionados.

Ahora bien, el titular del secreto podrá protegerlo a través de las acciones reguladas en el artículo 20 de la Ley 256⁴², de las que podrá conocer la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya jurisprudencia será estudiada en la segunda parte del artículo, resaltando el contraste entre la uniformidad pacífica que se presenta en la teoría y las falencias por la pobre argumentación que se dan en la práctica.

En el ámbito penal, el artículo 194 del Código penal⁴³ tipifica el delito de divulgación y empleo de documentos reservados, el artículo 258 el delito de utilización indebida de información privilegiada y el artículo 308 del mismo Código ti-

pifica el delito de violación de reserva industrial o comercial. Por tanto, se podrá también acudir a la justicia penal para sancionar a quien haya violado el carácter reservado de determinada información. Sin embargo, la protección que el derecho penal confiere a la información reservada escapa al alcance de este escrito.

II. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA SIC

Ante el tratamiento pacífico y uniforme de la legislación y la doctrina al secreto empresarial podría pensarse que este tema recibe el mismo trato de la jurisprudencia y que, en ese sentido, no se presentan mayores inconvenientes a la hora de acreditar la existencia de un secreto o la ocurrencia de su violación. Sin embargo, la jurisprudencia expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio desde 2002 demuestra que algo no está funcionando como debería. De acuerdo con la tabla 1, en tan solo dos de las diecisésis sentencias en las que el demandante alega la violación del artículo 16 de la Ley, la sic ha concedido dicha pretensión. Podría pensarse que los comerciantes no están cumpliendo con las normas relativas a los secretos y, por tanto, que no cuentan con una protección real y efectiva que pueda ser garantizada por la entidad competente. Por otro lado, podría ser que los abogados litigantes no estén tratando el tema del secreto con la rigurosidad argumentativa y probatoria requerida. Por último, podría ser la propia sic quien no analice el tema del secreto empresarial y su violación con la delicadeza y minuciosidad necesaria.

⁴² Dicho artículo establece que el afectado por los actos de competencia desleal tendrá, por un lado, una acción declarativa y de condena, cuando ya se han realizado dichos actos y, por el otro lado, una acción preventiva o de prohibición, cuando quiera evitar la realización de dichas conductas.

⁴³ Ley 599 de 2000.

Si bien todas las hipótesis podrían ser analizadas a partir de las sentencias relevantes, no es posible determinar quién es el que está fallando. El estudio de la jurisprudencia se va a centrar prioritariamente en las fallas de los demandantes, tanto los comerciantes como sus litigantes.

Tabla 1⁴⁴

Año	Sentencias proferidas	Sentencias donde se analiza la violación de secretos	Sentencias donde se prueba la violación de secretos
2002	35	0	0
2003	13	3	1
2004	13	1	0
2005	17	3	0
2006	12	3 ⁴⁵	0
2007	12	0	0
2008	7	1	0
2009	21	1	0
2010	30	4	0
2011	97	10	1
Total	257	25	2

Es necesario seguir la estructura empleada por la sic para analizar la violación de secretos. Así pues, después de transcribir el artículo 16 de la Ley 156 de 1996 y los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (normas analizadas en la primera parte de este escrito), la sic establece que para que se

configuren los supuestos allí previstos deben presentarse los siguientes elementos⁴⁶:

1. La **existencia de un secreto** industrial u otra clase de secreto empresarial.

2. Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a este legítimamente pero con 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

3. Que la **divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular.**

Hasta el 2005⁴⁷, la sic planteó cinco condiciones para la existencia de un secreto⁴⁸:

1. La existencia de un conocimiento sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares;

2. El carácter de reservado o privado de dicho conocimiento, ante la decisión de sus titulares de no hacerlo accesible a terceros;

3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa;

44 Esta tabla se elaboró con la información disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). De todas las sentencias allí listadas, no estaban disponibles las anteriores al año 2002, por lo cual no fueron tenidas en cuenta en el presente escrito.

45 Si bien en la página web de la SIC se afirma que en la sentencia 7 de 2006 se estudia la violación de secretos, esto no ocurre pues en dicho proceso no se alega la violación del artículo 16 de la Ley 256.

46 Ver, entre otros: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003.

47 A partir de 2006, las sentencias de la sic analizan los tres requisitos que aparecen en la Decisión 486. Es decir, abandonan el estudio de las cinco condiciones antes establecidas.

48 Ver, entre otros: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003.

4. Que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello⁴⁹; y,

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, en tanto su utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen.⁵⁰

En ese sentido, el estudio de la jurisprudencia proferida por la sic desde 2002 seguirá esta misma estructura, determinando en cada uno de los puntos las principales falencias que se presentan en los distintos casos.

A. Existencia de un secreto empresarial

1. Existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares

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.

Así, en la Resolución 11627 de 2004, uno de los errores de los demandantes es que

no 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, tratándose de recetas, no se indicó exactamente de cuáles se trataban, ni en qué consistían.

De igual manera, en la Resolución 10 de 2005, la sic consideró que

tampoco 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, no se indicó en qué consistían cada uno de ellos.

En ambos casos, la sic considera que no se probó la existencia de un secreto y, en consecuencia, no prosigue con el análisis de los demás elementos que demuestran la violación del artículo 16. Por su parte, en la sentencia 18 de 2010 se evidencia otra deficiencia de la parte actora, pues la sic es enfática al recordarle que al tratarse de nuevas especies, “la normativa sobre la materia impuso la creación de unos registros públicos –nacional y subregional– en los que se difunde la descripción fenotípica de la variedad protegida, lo que excluye un carácter secreto de la información”.

De otro lado, en la Resolución 31714 de 2003, en la que sí se reconoce la violación del artículo 16, se concluye que

49 GALÁN CORONA, Eduardo. Supuestos de competencia desleal por violación de secretos. En: *La regulación contra la competencia desleal en la Ley 10 de enero de 1991*. Madrid. 1992. Pp. 93-94.

50 ESCUDERO, Sergio. La protección de la información no divulgada. En: *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*. P. 321.

la información (...) constituye sin lugar a duda secreto comercial y empresarial de Cabarría & Cía. S.A. (demandante), toda vez que dicha información contiene y permite establecer la estrategia competitiva de la compañía, refleja la estructura de costos de los bienes y servicios que se ofrecen, así como la potencialidad de ingresos que se espera alcanzar, las necesidades, riesgos, trayectoria comercial de los clientes, su nivel de crédito y cumplimiento y, en general, el pasado, presente y las expectativas y estrategias futuras del negocio.

De acuerdo con la jurisprudencia de la sic, no basta alegar la divulgación de información para que se entienda la violación de un secreto, pues la violación del artículo 16 exige determinar cuál fue el conocimiento objeto de secreto y cuál era su valor. Así, los accionantes fallan al pretender que se declare la violación de secretos sin haber determinado y delimitado el conocimiento objeto del secreto y su relación con las actividades del demandante.

2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, porque sus titulares han optado voluntariamente por no hacerlo accesible a terceros

En cuanto a este requisito, es diciente lo establecido por la sic en la sentencia 05 de 2006, pues concluye que

no hay evidencia que acredite la existencia de información reservada o de secretos o habilidades secretas. Todo lo contrario, lo que ocurre es que la parte demandante permite a las personas que frecuentan sus establecimientos para consumir sus alimentos y bebidas apre-

ciar de manera directa la forma en que los mismos se preparan, comoquiera que el lugar está dispuesto para que esto se pueda observar. Lo anterior lleva, por fuerza, a concluir que no hay reserva o confidencialidad en cuanto a la existencia de fórmulas o habilidades secretas de preparación o de presentación de los sándwiches y ensaladas que vende.

De igual manera, en la sentencia 16 de 2010, la sic consideró que “el empaque, diseño y presentación externa del chicle de la accionante no podía considerarse como secreto, no sólo por su propia naturaleza sino, porque además, no fue de difícil acceso a terceros desde antes del lanzamiento del producto”. Por su parte, en la sentencia 07 de 2009 la sic determinó que no se cumplieron los requisitos para la violación de secretos, pues se probó en el proceso que la demandante fue quien le entregó a la demandada la información supuestamente secreta, por lo cual no se cumple el requisito referido a que los titulares hayan optado voluntariamente por no hacer accesible dicha información.

Resulta interesante también analizar la Resolución 25285 de 2003, en donde la sic determina que “el fieltro o cobija de gamín como relleno de blindajes no se había empleado (...) antes de que lo hiciera el denunciante”, por lo que determinó que “se requerían conocimientos especiales de arquitectura y de blindaje para producir las puertas y ventanas elaboradas por el señor Gallego Cruz (demandante)”, por lo cual se cumplió el primer requisito, referido a la existencia de un conocimiento especial que verse sobre actividades profesionales. Sin embargo, en cuanto al segundo requisito, la sic consideró que

no se observa en el expediente prueba alguna sobre la advertencia de la confidencialidad con la que debería tratarse la información que el arquitecto Gallego Cruz (demandante) le daba a O'Gara-Hess sobre el “panel antibalístico de fieltro punzonado”. Tampoco existe en los contratos de obra cláusula alguna sobre la reserva de información tecnológica a la que estaba obligada la sociedad contratante.

En ese sentido, resulta inexplicable que ante un conocimiento novedoso y susceptible de concederle al empresario una ventaja comercial frente a los demás competidores, como lo era en este caso el uso de fieltro como relleno de vidrios blindados, el empresario no tome las medidas mínimas para poder luego acreditar su voluntad de que dicha información permanezca secreta. Al no advertir al tercero sobre el carácter reservado de la información, el empresario está prácticamente regalando su conocimiento, el cual ya no puede ser protegido mediante secreto empresarial, pues

no se demostró 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 “panel antibalístico en fieltro punzonado”, adoptando las medidas necesarias para ello.

Lo anterior contrasta con lo ocurrido en la sentencia 1647 de 2011, donde la sic concede la pretensión relativa a la violación de secretos, pues se acredita, 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, a lo que se debe agregar que tampoco encuentra

su fuente en las patentes que Naturalways (demandado) aportó”. Adicionalmente, en la mencionada sentencia la sic encuentra que la demandante tomó una serie de medidas idóneas para preservar dicha información reservada y secreta, por lo cual se cumple con este segundo requisito. Similar resulta lo dicho por la sic en la Resolución 31724 de 2003, donde determina que la información, además de ser secreta por su naturaleza e importancia para la empresa, la sociedad demandante tomó las previsiones necesarias para demostrar su voluntad de mantener tal información como inaccesible a terceros y de acceso limitado a sus propios empleados.

En ese sentido, es posible concluir que además del elemento objetivo de contar con un conocimiento específico que verse sobre la actividad profesional, es necesario un elemento subjetivo referente a la voluntad, por parte del empresario, de conservar el carácter secreto y reservado de la información, el cual se materializa en las medidas que se deben tomar. De no tomar medidas razonables, de nada servirá la existencia de un conocimiento novedoso o valioso, pues si falta el elemento subjetivo el empresario estará, prácticamente, regalando el conocimiento a terceros o haciendo que pertenezca al dominio público.

Además, es necesario resaltar que en algunos casos los demandantes alegan la violación del artículo 16 de manera incoherente, sin pensar si realmente cuentan con información secreta. Podría creerse que la ignorancia por parte de los comerciantes sobre las normas relativas a los secretos y su violación es un factor importante en las cifras expuestas en la tabla 1, pues resul-

ta lamentable que se alegue la violación de un secreto cuando el conocimiento objeto de ese supuesto secreto fue puesto a disposición del público o de terceros por parte del demandante mismo. Ahora bien, aunque los comerciantes deberían tener clara la normatividad relativa a los secretos empresariales, aún más cuando creen contar con información secreta dentro de su empresa, resulta todavía más grave que los abogados que los representan se presten para alegar la violación del artículo 16 sin siquiera acreditar que la información tiene carácter secreto.

En ese sentido, es especialmente significativo lo dicho por la sic en la sentencia 01 de 2006 y repetido en la sentencia 12 de 2011, donde afirma que:

Ilama 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 creación.

Resulta cuestionable que un abogado pretenda probar la existencia de un secreto allegando una solicitud de patente, pues es evidente que si en la solicitud se consigna la información, esta deja

de ser secreta. Por su parte, las advertencias verbales a los empleados resultan insuficientes, pues no solo son tremadamente difíciles de probar en un proceso, sino que carecen de la seriedad y no son tan vinculantes como lo sería la firma de una cláusula de confidencialidad en la cual esa advertencia se deje por escrito.

Es ese orden de ideas, no es justificable desde ningún punto de vista que a la hora de alegar la violación de un secreto, el abogado litigante exponga argumentos que no solo no sirven para probar su punto, sino que, por el contrario, sirven para desvirtuarlo por completo. Es entonces posible afirmar que tanto los comerciantes como sus abogados litigantes parecen no tener clara la normatividad relevante para los casos de violación de secretos o, simplemente, al alegar varias conductas de competencia desleal, incluyen el artículo 16 esperando que de todos los artículos alegados, la sic les conceda alguno, sin importar cuál es el artículo realmente relevante para el caso particular.

3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa

Lo primero que hay que decir frente a este tercer requisito es que está muy ligado al primero, por lo cual muchas veces la sic llega a la misma conclusión. Sin embargo, en muchos de los casos en los que dicha entidad estudia la violación del artículo 16 no se hace necesario el análisis de este punto, toda vez que con el análisis de los dos primeros requisitos la sic llega a la con-

clusión de que no existe en el caso puntual un secreto empresarial, por lo que pasa al análisis de los demás artículos cuya violación se alega.⁵¹ Este requisito se refiere, según se desprende del análisis de la jurisprudencia de la sic, a que el secreto no recaiga sobre información genérica que no sea susceptible de ser protegida mediante secreto empresarial, sino que sea resultado de un estudio más allá de lo evidente. Sobre este particular, en la sentencia 11 de 2005 la sic concluye que

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 empresarial.

Por su parte, la sentencia 06 de 2008 es interesante de analizar, pues en ella la sic considera que no se cumple ninguno de los presupuestos para que exista un secreto. En cuanto a este requisito, dicha entidad encuentra que la información que se alega como secreta no puede ser calificada como tal, pues se trata de métodos convencionales para la fabricación de achiras, por lo cual no cumple los requisitos necesarios. Asimismo, la sentencia 10 de 2010 al analizar la supuesta violación del artículo 16 por la explotación de una lista de clientes en el mercado de los lubricantes, considera que dicha informa-

ción no puede ser considerada como secreta, toda vez que “en el contexto del mercado de la comercialización de lubricantes los clientes que atienden los distribuidores de ese producto no tienen un carácter secreto porque es usual que los señalados clientes tengan simultáneamente varios distribuidores”.

En ese sentido, la información sobre la cual recla el secreto debe requerir un esfuerzo significativo y no resultar evidente y de fácil acceso. Así, en la Resolución 11090 de 2003, la sic considera que

la parte que puede ser considerada como secreto empresarial es, exclusivamente, la que ha ido más allá del simple listado de clientes, y que requiere un esfuerzo significativo del empresario para su elaboración, dado por la experiencia industrial o comercial de éste.

Esta sentencia es de especial interés, por cuanto determina que solo una parte de una lista de clientes puede ser protegida mediante secreto empresarial, toda vez que la otra parte está constituida por información genérica y de fácil acceso, por lo cual no cumple con los requisitos de existencia del secreto empresarial. En este caso, en cuanto a este tercer requisito, la sic considera que solo lo cumple la información consignada en la lista de clientes que haya sido el resultado de un esfuerzo del empresario o, en este caso, de “un trabajo de recopilación, organización y análisis, producto de su experiencia comercial”. Una situación similar aparece analizada en la Resolución 31714 de 2003, donde la sic establece que

la información que poseían los señores Consuegra, Lozano, Conrado Zapata, Carvajal y

⁵¹ Precisamente la citada la Resolución 25285 de 2003, en la que se estudia la utilización de fieltro como material para blindajes sirve de ejemplo, pues al encontrar que el demandante no demostró la voluntad por hacer la información inaccesible a terceros, la sic desiste del estudio de los demás requisitos para determinar si existe o no un secreto.

Rayo, como presidente de Cabarría y miembros del equipo de artes gráficas, no se limitaba a la simple identidad de los clientes, sino que incluía la relación de los equipos instalados a los clientes, los hábitos de consumo, su estado de cartera y, en general, toda la información acumulada de la experiencia comercial de la sociedad con cada uno de sus clientes.

En esa medida, este tercer requisito hace referencia no solo a la relación que la información debe tener con la actividad profesional, sino a su origen en la experiencia del empresario. Así, no basta con que la información verse sobre un procedimiento relativo a la actividad profesional del empresario, sino que es necesario, tal como se deduce de los fragmentos antes transcritos, que dicha información sea el resultado de la experiencia y el esfuerzo del empresario. En ese sentido, no constituyen secreto empresarial las bases de datos o las listas de clientes que sean una simple compilación de datos, pues esos datos hacen parte del dominio público. Sin embargo, tanto las bases de datos como las listas de clientes pueden llegar a ser protegidas mediante la figura del secreto empresarial, al menos parcialmente. Lo anterior, mientras recojan información que haya sido conseguida como resultado de la experiencia del empresario, mediante su esfuerzo y su trabajo.

4. Que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello

Lo primero que hay que subrayar con relación a este requisito es que está muy ligado con el

segundo, el cual ya fue analizado. Sin embargo, en este requisito la sic se centra en las medidas adoptadas por el demandante, su idoneidad y su efectividad. Es entonces un análisis enfocado no ya en la información supuestamente secreta sino en las medidas que la empresa o el empresario han adoptado para que esa información conserve el carácter de reservada. Tal como se estableció en la primera parte de este artículo, las medidas que toma o deja de tomar el demandante son igual o más importantes que la información secreta que posea, toda vez que sin las medidas idóneas y necesarias esa información no puede llegar a ser protegida, perdiendo así todo su valor para la empresa.

En ese orden de ideas, al analizar lo relativo a este requisito en la jurisprudencia de la sic, se llega a la desconcertante conclusión de que la argumentación de los demandantes frente a las medidas necesarias para mantener una información secreta es especialmente deficiente. Así, en la Resolución 25285 de 2003, la sic es enfática al afirmar que:

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 contratante.

De igual manera, en la sentencia 11 de 2005, la sic concluye que “no se estableció ninguna previsión ni medida que exponga algún tipo de protección de la información considerada por los demandantes como reservada”. En ese mismo sentido se pronunció la sic en repetidas ocasio-

nes, como por ejemplo en la Resolución 11627 de 2004 y en la sentencia 10 de 2005.

Por otro lado, en la sentencia 16 de 2010, el demandante alega la violación de un secreto relativo al lanzamiento de un nuevo chicle. Sin embargo, a lo largo del proceso, la sic encuentra que el mismo demandante invitó a sus clientes a las fábricas antes del lanzamiento del nuevo producto, haciendo entrega de este a los visitantes. En ese sentido, la sic considera que no se tomaron las medidas necesarias, además de considerar que los demás requisitos tampoco se cumplen. Así, es evidente que el demandante no solo no tomó las medidas idóneas para que su información permaneciera secreta, sino que él mismo se encargó de divulgarla al invitar a un gran número de clientes a su fábrica sin advertirles el carácter reservado de la información a la que tendrían acceso durante la visita. Asimismo, las sentencias 12 de 2011 y 01 de 2006, citadas previamente, permiten evidenciar esas mismas fallas. En ellas, el demandante argumenta que tomó las medidas necesarias, pero estas consistieron en advertencias verbales y en una solicitud de patente de modelo de utilidad ante la sic, lo cual no solo resulta deficiente sino contradictorio, como ya fue establecido.

Ahora bien, las sentencias 49 de 2011 y 628 de 2001 son de especial importancia por cuanto dentro de dichos procesos se prueba que la parte actora sí incluyó cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales celebrados con los demandados. Se hace necesario recordar que las cláusulas de confidencialidad son una de las medidas que pueden llegar a ser idóneas para proteger una información secreta, pero

igualmente es coherente poner de presente que estas cláusulas solo podrán ser consideradas como medidas idóneas cuando se redacten de manera clara y hagan referencia única y exclusivamente a la información secreta que se busca proteger. Así, en la sentencia 49 de 2011, los demandados suscribieron una cláusula en la que se comprometieron 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”, pero la sic considera que no se cumplió ninguno de los requisitos para la existencia de un secreto empresarial. De igual manera, en la sentencia 628 de 2011, la sic establece 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 éste 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”, no obstante, también lo es que no se acreditó que la específica información a la que se hizo referencia en la demanda, tuviera la calidad de secreto.

Así, respecto a estas cláusulas de confidencialidad de carácter general, es decir, referidas a toda la información que el empleado conozca en virtud de su vínculo laboral, la sic considera que no son medidas suficientes para mantener una información secreta y, por tanto, poder asegurar una protección real y efectiva. De esa forma, en la sentencia 628 de 2011, la sic consideró que:

la 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 caso.

En ese orden de ideas, es coherente concluir que las cláusulas confidenciales de carácter general no son útiles a la hora de proteger una información secreta, toda vez que las cláusulas deben ser específicas y se deben adoptar medidas complementarias tendientes a la conservación del carácter reservado de la información. Tal como concluye la sic en este caso, esto

no podría ser de otra forma, ya que de lo contrario la exclusividad en los contratos laborales y 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.

Es entonces necesario analizar también los casos en los que la sic ha considerado que los demandantes sí han tomado las medidas idóneas para proteger la información secreta, con el fin de determinar la posición de dicha entidad frente a este cuarto requisito. En ese sentido, en la Resolución 11090 de 2003, la sic considera que sí se tomaron las medidas necesarias para proteger la información, aunque no se extiende sobre este punto, dando a entender que

las medidas adoptadas por la parte actora consistían en “colocar clave a los datos; [pues] la clave cumple una función específica y es la de permitir que la información sea conocida sólo por quienes deben conocerla”. Por su parte, en la Resolución 31714 de 2003, la sic tampoco se extiende mucho en lo relativo a las medidas, limitándose a afirmar que

se demuestra claramente que el señor Consuegra (demandado), como presidente de Cabarría (sociedad demandante), mantenía en secreto la información sobre los contratos de distribución que tenía la sociedad, y además, poseía una información general y completa de todas las actividades mercantiles de la empresa, que no daba a conocer a ningún otro funcionario. Igualmente, eran pocos los funcionarios de Cabarría que tenían acceso a la base de datos de clientes de la empresa y al detalle que esta contenía.

Sin embargo, la sentencia 1647 de 2011 permite analizar un poco más el requisito relativo a las medidas, pues allí la sic sí hace un recuento de cuáles fueron las medidas adoptadas por la demandante. En ese sentido, se acreditaron las siguientes medidas: se fraccionó la información, haciendo que nadie en la empresa tuviera conocimiento pleno del proceso de la fabricación de flores preservadas de altísima calidad, además de la inventora de dicho proceso; se impuso la utilización de claves personales para el manejo de información en medios electrónicos; la sociedad demandante realizó estudios 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, estipuló

cláusulas de confidencialidad en los contratos de sus empleados, proveedores y contratistas. En cuanto a tales cláusulas, la sic resalta que:

en dichos acuerdos se estipuló, de una parte, que “la información y demás componentes de la propiedad intelectual se le han suministrado o los ha conocido [el ahora demandado] para efectos de este contrato de obra y no para otros fines”, y de la otra, que al prenombrado señor correspondía “velar y mantener la confidencialidad” de dicha información.⁵²

En esa medida, es evidente cómo en este caso no se trata de una cláusula que haga referencia a toda la información en un sentido general, sino que es de carácter más limitado y restringido, además de ser una de las varias medidas adoptadas por la demandante.

Es entonces posible concluir que las medidas que adopte el poseedor de un secreto empresarial son de vital importancia a la hora de alegar la violación del artículo 16 de la Ley 256. Aún así, es revelador que en la mayoría de casos en los que se alega la violación de esta disposición, la parte actora no acredita las medidas que tomó para mantener el carácter reservado de dicha información. De igual manera, resulta preocupante que los empresarios no estén tomando las medidas idóneas para proteger el capital intelectual de sus empresas, pues al no hacerlo están perdiendo una ventaja comercial cada vez más importante en el mercado. Sin embargo, las conclusiones que se extraen del análisis de este requisito están muy ligadas a las obtenidas respecto de los anteriores requi-

sitos, toda vez que en muchos casos, al no determinar cuál es la información supuestamente secreta, tampoco es posible determinar cuáles fueron las medidas adoptadas para protegerla. Esto ocurre, por ejemplo, con las cláusulas generales de confidencialidad, pues se evidencia que los demandantes en muchas ocasiones alegan la violación del artículo 16 frente a información secreta genérica, a la vez que argumentan que sí tomaron las medidas necesarias al incluir cláusulas de confidencialidad consistentes en la protección a cualquier información a la que se tenga conocimiento durante la ejecución o con ocasión del contrato. Es entonces necesario concluir que las fallas de los comerciantes, relativas a las medidas idóneas para proteger la información secreta valiosa que posean, se derivan de las fallas de estos a la hora de identificar y valorar la información que efectivamente cumple con las características de secreta y valiosa para la empresa por su relación con la actividad profesional de esta.

5. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial

En cuanto a este quinto requisito es necesario resaltar que la estructura elegida por la sic para analizar la existencia de secretos, consistente en cinco requisitos, hace que el análisis de este último sea el menos profundo de todos. Lo anterior, dado que, por un lado, en muchas de las sentencias proferidas por la sic no se cumplen los demás requisitos, por lo que no se procede a analizar este último. Por otro lado, cuando se cumplen los otros cuatro, el análisis de este requisito es prácticamente una repetición de los

⁵² sic, sentencia 1647 de 2011, hoja 15.

demás, pues si ya se probó la existencia de un conocimiento de carácter reservado que verse sobre actividades profesionales y que recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, el valor comercial de dicha información será una deducción de los anteriores.

Así, en la Resolución 11090 de 2003 la sic, después de comprobar los primeros cuatro requisitos, considera que

la 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 conjunto.

De igual manera, en la Resolución 31714 de 2003, la sic concluye que

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 ésta con sus clientes, es una ventaja competitiva frente a cualquier competidor en el mercado que no la poseyera o conociera.

Por su parte, en la sentencia 1647 de 2011, la sic considera que sí se cumple el requisito de la ventaja comercial, pues

la explotación de la información secreta que acá interesa permite la fabricación de flores preservadas que atienden los parámetros de calidad exigidos en los mercados internaciona-

les para su comercialización, estándares que no están al alcance de otros procedimientos de producción y que permite acceder a nuevos clientes.

Entonces, es dable concluir que la sic solo analiza el valor de la información secreta en los tres casos en los cuales encuentra probados los cuatro primeros requisitos.⁵³ Adicionalmente, en los casos en los que analiza este requisito, siempre lo encuentra probado, tal como quedó antes expuesto. En ese sentido, es posible afirmar que el análisis que hace la sic del valor comercial de la información secreta no es tan profundo como podría serlo, pues al ser el quinto y último de los requisitos establecidos en la estructura adoptada por la jurisprudencia de dicha entidad hasta el año de 2005, su análisis resulta redundante, toda vez que su cumplimiento se deriva de las conclusiones frente a los otros requisitos. Se hace igualmente necesario resaltar que en muchos de los casos estudiados por la sic, ni siquiera se prueba la existencia de información secreta, y cuando ésta sí se prueba, las medidas adoptadas por el demandante para preservar su carácter de reservada no se acreditan, por lo que no es necesario proceder a analizar el requisito del valor comercial de dicha información. Entonces, es pertinente establecer que para que la jurisprudencia pueda analizar a profundidad si cierta información otorga una ventaja comercial a quien la posee, es necesario que los comerciantes fortalezcan sus estrategias de protección de la información secreta, delimitán-

53 A partir del 2006, la sic solo se detiene a analizar el requisito referente al valor comercial de la información en la sentencia 1647 de 2011, ocasión en la cual se cumplen los demás requisitos y se termina concediendo la pretensión relativa a la violación del artículo 16.

dola, otorgándole el valor que tiene y tomando las medidas necesarias para que dicha protección sea real y efectiva, y pueda así ser garantizada mediante una acción de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996.

B. Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a este legítimamente pero con deber de reserva o que accedió a este ilegítimamente

Evidentemente, la sic solo estudia este segundo punto cuando se comprueba la existencia de un secreto empresarial. Son muy pocos los casos en los que se estudia la divulgación o explotación del secreto, pues solo en tres⁵⁴ oportunidades la sic consideró probados sus requisitos de existencia. Así, en la Resolución 31714 de 2003, la sic, analizando testimonios, concluye que:

Eduardo Consuegra (demandado) explotó a favor de la sociedad Grafíx Digital S.A. (demandada) secretos industriales, empresariales y comerciales respecto de los cuales accedió y frente a los que tenía un deber de reserva, guarda y custodia, pues habiendo sido representante legal de Cabarría & Cía. S.A. (demandante), y habiendo participado en las reuniones de junta directiva, de él se predicaban los deberes previstos por el artículo 23 de la ley 222 de 1995, por el artículo 265 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al igual que las obligaciones que sobre reserva trae el reglamento interno de trabajo de Cabarría & Cía. S.A.

Por su parte, en la sentencia 1647 de 2011, el mismo demandado comprueba el cumplimiento de este segundo elemento al afirmar que procedió

a la construcción de los equipos (...) similares a los que fabriqué tiempo atrás para C.I. Guirnaldas (...) a medida que hice el montaje de los equipos fui transfiriendo a Germán López lo que yo sabía del proceso de preservación de flores y el funcionamiento de cada equipo, desde el momento de recepción de la flor y durante todo su proceso finalizando con un producto empacado, similar al de C.I. Guirnaldas;

y que: “Yo, como diseñador del proceso en serie de inmortalización de flores, conocía perfectamente cada uno de los pasos, información esta que aporté en su totalidad a Naturalways”. Así, en estos dos casos, la sic considera que en el proceso se acreditó que el secreto fue divulgado y explotado por un tercero que accedió a el de manera legítima pero incumpliendo el deber de reserva.

Por el contrario, en la Resolución 11090 de 2003, donde se reconoce la existencia de un secreto empresarial relativo a la lista de clientes, la sic considera que en este segundo punto no existe “soporte probatorio suficiente que permita la configuración del ilícito de violación de secreto”⁵⁵. Así, la sic reconoce la existencia de un secreto empresarial pero no encuentra acreditada la divulgación de dicho secreto, concluyendo que “utilizar la lista de clientes en cuanto a la información que no constituye secreto empresarial como son nombre, dirección y teléfo-

54 Ver: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003 y sentencia 1647 de 2011.

55 sic, Resolución 11090 de 2003, hoja 24.

nos de los clientes, no constituye violación de secreto industrial o comercial”⁵⁶ y, además: “No se demuestra que la denunciada haya utilizado datos específicos sobre la clientela, que correspondan a un secreto empresarial”⁵⁷.

En conclusión, no solo es necesario probar la existencia de un secreto empresarial, sino que se debe acreditar que efectivamente quien tuvo acceso a este secreto legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente lo ha divulgado o explotado, violando así su deber de reserva. En los tres casos en que la sic reconoce la existencia de un secreto, los demandantes alegan la divulgación o explotación de este por un tercero que accedió a el legítimamente. Así, en ningún caso la sic analiza la divulgación o explotación por parte de un tercero con acceso ilegítimo a la información. Con base en esto, se resalta la importancia de las medidas que los empresarios deben tomar para proteger su información, pues las violaciones al artículo 16 de la Ley 256 provienen más de terceros que han tenido acceso legítimo a la información secreta y que tienen un deber de reserva.

C. Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular

Este último requisito solo es analizado en dos casos por la sic, a saber: la Resolución 31714 de 2003 y la sentencia 1647 de 2011. En dicha resolución, la sic concluye que:

De todo el acervo probatorio recopilado, no se encuentra que los directivos o la junta de socios de Cabarría hubiesen siquiera tenido intención de permitir que Eduardo Consuegra o cualquier otro empleado o ex empleado de Cabarría pudiese utilizar la información de la empresa para divulgarla o para explotarla en beneficio propio. Por tanto, la conclusión es que no existía tal autorización.⁵⁸

Igualmente, en la sentencia 1647 de 2011, la sic concluye que la divulgación y explotación de la información secreta fueron realizadas sin autorización del demandante, cumpliéndose el tercer elemento.

Ahora, es complicado imaginar un caso en el que el demandante logre probar la existencia de un secreto y su divulgación o explotación por un tercero, sin que logre probar que esta circunstancia se dio sin su autorización. Esto, dado que en este punto de análisis se debe partir de que el demandante tenía la voluntad de mantener la información secreta y adoptó las medidas necesarias para ello, además de que un tercero que tuvo acceso legítimo a dicha información la divulgó o la explotó violando así su deber de reserva. Adicionalmente, la sic establece:

el artículo 177 del código de procedimiento civil establece que, “[I]os hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Si la demandante no autorizó al señor Consuegra ni a su sociedad para utilizar información reservada que le pertenecía, era obligación de las demandadas demostrar que sí recibieron tal autorización.”⁵⁹

56 Ibid.

57 Ibid.

58 sic, Resolución 31714 de 2003, hoja 21.

59 Ibid.

Por tanto, el tercer requisito no debe ser probado por el demandante, sino que el demandado debe desvirtuarlo, demostrando que su actuación se dio con la autorización del titular del secreto.

III. CONCLUSIÓN

La definición y regulación del secreto empresarial es pacífica, uniforme e incluso internacional, pues muchas legislaciones nacionales y tratados internacionales coinciden en la manera de entender este concepto. Sin embargo, no sucede lo mismo en la práctica. Si bien los requisitos están delimitados claramente, al alegar la violación de los secretos empresariales se destapa una serie de falencias por parte de los litigantes y empresarios.

De acuerdo con la tabla 1, podría pensarse que los empresarios son cada vez más conscientes de la existencia e importancia del secreto empresarial para la protección del capital intelectual de sus empresas, teniendo en cuenta que en el 2011 se alegó la violación del artículo 16 en diez ocasiones, mientras que entre 2002 y 2010 esta misma violación se alegó en un total de quince casos. Sin embargo, de acuerdo con esos mismos datos, persisten las fallas al momento de alegar la existencia de un secreto empresarial, pues de los diez casos alegados en el 2011, solo en uno se probó la violación del artículo 16, relativo a los secretos empresariales.

Es necesario formular recomendaciones con el fin de ayudar a los empresarios a diseñar y ejecutar estrategias para la protección real y efectiva

de la información secreta que resulte valiosa para la empresa. Primero, es preciso tener en cuenta que en la mayoría de los casos que conoció la sic desde 2002, los demandados por revelar o explotar información confidencial fueron empleados del demandante. Los empleados, en virtud del vínculo laboral, tienen obligaciones como la lealtad al empleador y la de no revelar información que hayan conocido con ocasión de su trabajo.⁶⁰ Sin embargo, una vez terminado el vínculo laboral, el empleado deja de tener obligaciones frente a su empleador. Es ahí donde cobran valor las medidas que tome el empresario para proteger su información, las cuales deben ir más allá del vínculo laboral. Así, las medidas adoptadas por el empresario deben estar enfocadas hacia sus empleados, pues estos representan un riesgo.⁶¹

En ese orden de ideas, la primera recomendación es la de identificar la información que pueda considerarse secreto empresarial. Esto, dado que en muchas ocasiones los demandantes alegan la violación de un secreto empresarial que ni siquiera delimitan en la demanda. Si un empresario no tiene claridad sobre qué información de su empresa puede ser efectivamente considerada secreto empresarial, pues cumple los requisitos de la Decisión 486 de la CAN, es de esperar que la sic tampoco pueda identificar dicha información, por lo que, tal como ocurre en varios de los casos analizados, la sic desestima

60 Código Sustantivo del Trabajo, arts. 56 y 58.

61 En ese sentido, un experto en cómputo forense afirmó recientemente a medios colombianos que el mayor enemigo de las organizaciones está, precisamente, al interior de ellas. El artículo está disponible en: <http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-345652-el-enemigo-esta-dentro-de-organizaciones>

la pretensión referida a la violación del artículo 16. No toda la información de la empresa puede ser considerada secreto empresarial, sino únicamente aquella que cumpla los requisitos de ley: que sea secreta, valiosa para la empresa y que su poseedor haya tomado medidas para mantenerla secreta.

Solo al delimitar la información considerada secreto empresarial, el empresario puede advertir a los sujetos que tengan acceso a dicha información que se trata de secretos empresariales y que, por tanto, cuentan con una especial protección. Lo mismo ocurre con las cláusulas de confidencialidad, pues si un empresario no tiene identificada y delimitada la información que constituye secreto empresarial, al momento de redactar las cláusulas de confidencialidad buscará proteger toda la información a la que tenga acceso su empleado, con lo cual termina no protegiendo los secretos empresariales, tal como se desprende del análisis hecho de la jurisprudencia de la sic.

La segunda recomendación es que, una vez identificada la información que constituya secreto empresarial, se debe proceder a identificar los posibles sujetos de riesgo, es decir, aquellos que tengan o puedan llegar a tener acceso a los secretos empresariales de la empresa. Tal como se expuso, la información no deja de ser secreta por el hecho de que más de una persona tenga conocimiento de ella, basta con que sea conocida por un número limitado de personas. Así pues, tal como ocurre en el caso de Cabarría y en el de Guirnaldas contra Naturalways, los dos casos donde se encuentra probada la pretensión referida a la violación del artículo 16, se

debe tener claridad sobre quiénes son los sujetos que tienen acceso a la información secreta, pues es precisamente sobre ellos que deben versar las medidas de protección de los secretos empresariales. Así, el empresario debe tener identificadas a las personas que tengan acceso a la información secreta, pues de esto dependen las medidas que adopte y hacia quién las enfoque. Adicionalmente, el empresario se debe asegurar de que sean únicamente esos sujetos quienes tengan acceso a los secretos empresariales, puesto que si más sujetos pueden acceder a ellos la estrategia de protección puede salir del control del propio empresario.

Una vez el empresario tenga identificada la información que constituye secreto empresarial y los sujetos que tengan o puedan tener acceso a ella, la estrategia debe orientarse hacia el diseño y ejecución de medidas para que los secretos empresariales no pierdan su confidencialidad. No está de más recordar que las medidas que adopta el empresario constituyen el tercero de los requisitos de existencia de los secretos empresariales, de acuerdo con las diferentes normas analizadas en la primera parte, dentro de las cuales sobresale por su importancia a nivel nacional el artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN. Así, por más valiosa que resulte cierta información para una empresa, si esta no toma las medidas necesarias y suficientes para proteger y mantener secreta dicha información, no tendrá ninguna acción para asegurar la protección de su información secreta.

Tal como se analizó en la primera parte, en las distintas normas se habla de medidas que debe adoptar el empresario, pero en ninguna de ellas

se establece que dichas medidas se limiten a medidas jurídicas. Lo anterior no significa que las medidas jurídicas jueguen un rol menor en la estrategia de una empresa para proteger su capital intelectual, sino que cada vez se hace más necesario que medidas no jurídicas sean igualmente implementadas. Los empresarios deben adaptarse a un entorno cada vez más avanzado tecnológicamente, por lo que las medidas también deben ser de alta tecnología. Así, por ejemplo, en el caso de Guirnaldas contra Naturalways, una de las medidas que tomó la demandante fue el uso de claves de acceso a la información constitutiva del secreto. Además del uso de claves digitales, el empresario debe adoptar medidas tales como el uso de cámaras en el ámbito empresarial, con el único fin de poder tener una vigilancia constante de su información secreta, parte esencial de su capital intelectual. De igual manera, la fragmentación de la información secreta es una de las medidas más efectivas para proteger los secretos empresariales, a la vez que es una de las más fáciles de adoptar. En el caso de Guirnaldas contra Naturalways, en el que la sic encuentra probada la pretensión referida a la violación del artículo 16, la demandante argumenta que dentro de las medidas por ella adoptadas se encontraba la fragmentación de la información, por lo que se demostró que una sola persona —la creadora del proceso secreto— tenía conocimiento del secreto empresarial en su totalidad, acreditando el carácter secreto del mismo.

En adición a estas medidas, los empresarios deben tomar todas las que consideren necesarias para proteger su información, por alejadas que estas resulten del campo jurídico; lo importante

de las medidas adoptadas es que aseguren que la información secreta conserve dicho carácter y no su naturaleza jurídica o extrajurídica. De igual manera, esas medidas deben servir de soporte en un eventual proceso judicial, por lo cual es importante que no se limiten a advertencias verbales, tal como resalta la sic en algunos de los casos analizados en la segunda parte.

Por otra parte, las medidas jurídicas siguen siendo de gran importancia a la hora de proteger los secretos empresariales de una empresa. Dentro de estas resaltan las cláusulas de confidencialidad que, por lo general, se incluyen en los contratos laborales o de prestación de servicios.⁶² Tal como ya se afirmó, dichas cláusulas deben estar delimitadas a la información que efectivamente constituye un secreto empresarial, pues si se trata de cláusulas de confidencialidad demasiado amplias o de carn laboral de un empleado inculcado en la misma suerte. Asimismo, este caso laboral o de prestación de servicios resalta la clara falta de acuerdo general, es decir, referidas a toda la información a la que una persona tenga acceso con ocasión de la ejecución de su trabajo, estas carecerán de cualquier valor y no servirán para alegar que sí se tomaron las medidas necesarias para conservar el carácter secreto de cierta información.

Sin embargo, las cláusulas de confidencialidad tienen una deficiencia significativa a la hora de proteger los secretos empresariales de una empresa. En ese sentido, es necesario resaltar

62 Es de resaltar que dichas cláusulas no son exclusivas de los contratos laborales o de prestación de servicios, sino que es muy común su inclusión en los *Due Diligence* o debida diligencia precontractual, casos en los que las cláusulas de confidencialidad son de gran trascendencia.

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, 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 de 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 cláusulas.

Así pues, es posible concluir que si bien los números indican que los empresarios son cada vez más conscientes de la existencia y la importancia de los secretos empresariales, los números y el análisis de la jurisprudencia de la sic también indican que aún persisten muchas falencias a la hora de proteger los secretos empresariales y a la hora de argumentar la violación del artículo 16 de la Ley 256 de 1996. Por tanto, además de las recomendaciones antes hechas, es necesario reiterar la importancia de que los empresarios se informen sobre la figura del secreto empresarial y lo integren en una estrategia compleja de protección del capital intelectual de la empresa, la cual debe ser una amalgama de distintas figuras como las patentes y los secre-

tos empresariales, que lejos de ser contradictorias, deben ser vistas como complementarias. Por su parte, los litigantes deben tener en cuenta las recomendaciones hechas a los empresarios y, además de informarse sobre las medidas que el empresario adoptó en un determinado caso, deben saber qué alegar y qué no, siempre teniendo como punto de referencia lo que logren probar en un eventual proceso, pues carece de sentido e incluso de ética que un abogado titulado alegue la violación de un artículo cuando no cuenta con las pruebas suficientes para acreditar dicha violación. En ese orden de ideas, se hace necesario que la figura del secreto empresarial tome la importancia que tiene; en un entorno cada vez más competitivo, los empresarios no se pueden dar el lujo de no usar de manera correcta la figura que ha permitido que la Coca Cola sea uno de los productos más exitosos y vendidos durante más de 120 años.

Bibliografía

Doctrina:

ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y GARCÍA LOSADA, Nelson Gerardo. Derecho de la competencia. Bogotá: Editorial Legis. Primera Edición, 1998.

BERCOVITZ, Alberto. Competencia desleal, Código de Comercio, evaluación y perspectivas. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1992.

CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1984.

DRAB, David F. Mirar hacia adentro: la amenaza interna de los secretos empresariales. En: One – Entretenimiento Digital. Disponible en:
<http://www.onedigital.info/www/modules.php?name=News&file=print&sid=3407>

GALÁN CORONA, Eduardo. Supuestos de competencia desleal por violación de secretos. En: La regulación contra la competencia desleal en la Ley 10 de enero de 1991. Madrid, 1992.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial: Know-how, concepto y protección. Madrid: Technos, 1974.

ESCUDERO, Sergio. La protección de la información no divulgada. En: Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. Lima: Indecopi, 1996.

JORDA, Karl F. Estrategias empresariales en materia de propiedad industrial. Disponible en: http://ipmall.info/hosted_resources/jorda/Jorda%20Speeches/19940625_IABAXXI-CongressSanJuanPREstrategiasEmpresarialesenMateriadPropiedadIndustr.pdf

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. Temas de propiedad industrial. Madrid: La Ley, 2007.

MORÓN LERMA, Esther. La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico. Primera Parte. Disponible en: <http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/eml1de5.pdf?sequence=1>

MORÓN LERMA, Esther. La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico. Segunda Parte. Disponible en: <http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/eml4de5.pdf?sequence=4>

METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Tomos I y II. Medellín: Editorial Diké, 2001.

STIM, Richard y FISHMAN, Stephen. Non Disclosure Agreements: Protect Your Trade Secrets and More. Nolo, 2001.

TOBÓN FRANCO, Natalia. Secretos industriales, empresariales y know How. Medellín: Editorial Diké, 2009.

Normas:

Supranacionales:

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS).

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México (G3).

Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Nacionales:

Código Sustantivo del Trabajo.

Ley 222 de 1995.

Ley 256 de 1996.

Ley 446 de 1998.

Ley 599 de 2000, Código penal.

Ley 962 de 2005.

Ley 1340 de 2009.

Internacionales:

República de Chile. Ley 19.966 de 2005, Ley de Propiedad Industrial. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125948

Estados Unidos Mexicanos. Ley de la Propiedad Industrial. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

República del Perú. Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996, Ley de Propiedad Industrial. Disponible en: <http://www.ideaperu.org/alegales/propiedadindustrial.PDF>

Jurisprudencia:

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

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 25285 de 2003.

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

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 11627 de 2004.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 03 de 2005.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 10 de 2005.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 11 de 2005.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 01 de 2006.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 05 de 2006.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 11 de 2006.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 01 de 2007.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 06 de 2008.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 07 de 2009.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 10 de 2010.

Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 16 de 2010.

- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 18 de 2010.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 20 de 2010.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 03 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 11 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 12 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 27 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 49 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 592 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 628 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 636 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 1138 de 2011.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 1647 de 2011.
- Otros:**
- El enemigo está dentro de las organizaciones (2012, 12 de mayo). *El Espectador*. Recuperado desde: <http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-345652-el-enemigo-esta-dentro-de-organizaciones>