

URC
07
T654

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

**“LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
NO DIVULGADA EN LA LEGISLACIÓN
GUATEMALTECA”**

TESIS

Presentada al Consejo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rafael Landívar

Por:

YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ

Al Conferírsele el Grado Académico de:

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los Títulos Profesionales de:

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, septiembre de 1,999.

ESTE LIBRO ES DE
REFERENCIA
NO PUEDE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Autoridades de la Universidad Rafael Landívar

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Rector | Lic. Gonzalo de Villa y Vásquez, S.J. |
| ViceRectora General | Licda. Guillermina Herrera |
| ViceRector Académico | Dr. Charles Joseph Beirne, S.J. |
| ViceRector Administrativo | Lic. Jorge Guillermo Aráuz Aguilar |
| Secretario | Lic. Renso Lautaro Rosal |
| Director Financiero | Ing. Carlos Vela Schippers |
| Director de Proyectos | Lic. Luis Felipe Cabrera Franco |
| Director Administrativo | Arq. Víctor Leonel Paniagua Tome |

Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

| | |
|--|---|
| Decano | Lic. Mario Roberto Fuentes Destarac |
| Vice Decano | Lic. Rodrigo Rosenberg Marzano |
| Secretaria | Licda. María Rodríguez López |
| Jefe de Area Administrativa | Lic. Werner Iván López Gómez |
| Jefe de Area Privada | Lic. Ricardo Sagastume Vidaurre |
| Jefe de Area Pública | Lic. Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte |
| Jefe de Area Procesal | Lic. Jorge Estuardo Ceballos Morales |
| Jefe de Area Humana | Lic. Luis Eduardo Rosales Zimmerman |
| Representantes de Catedráticos | Lic. Mario René Archila Cruz Licda. Ana Ely López Oliva de Bonilla |
| Representantes Estudiantiles | Bachilleres Juan Carlos Carrera Juan José Vásquez |
| Coordinadora de Programa De Post-grado | Licda. Carmen María Gutiérrez de Colmenares |
| Encargado de Maestría de Derecho Económico Mercantil | Lic. Rudy Achtmann Pelaéz |
| Coordinadora de la Carrera Técnico Oficial Intérprete | Licda. Claudia Patricia Abril |

Tribunales que practicaron el Examen Técnico Profesional

Area de Derecho Sustantivo

Lic. Juan Alfredo Barrios
Licda. Noemi Gramajo de Rosales
Lic. Carlos Estrada Arizpe

Area de Derecho Procesal

Lic. Juan Alfredo Barrios
Lic. Vinicio García Pimentel
Lic. Enrique González Barillas

Area de Derecho Notarial y Contrataciones

Lic. José Adolfo Reyes Calderón
Lic. Jorge Estuardo Ceballos
Lic. Juan José Morales

Tribunal que practicó el Examen Privado de Tesis

Presidente
Vocal
Vocal

Lic. Ricardo Sagastume Vidaurre
Lic. Edwin Melini Salguero
Lic. Marco Tulio Molina Valenzuela



bufete MENENDEZ

Division Industrial Property

15 Calle 1-95, Zona 10, 2a. Nivel, 01010 Guatemala, C. A. Apartado Postal: 413 "A" Guatemala
Teléfonos: (502) 331 7618 - 332 2553 - 334 2171 - 337 1619
Fax: (502) 333 5934 - 333 7618 - 366 2162
E-mail: menendez@guate.net E-mail: gmenende@guate.net

Gonzalo Menéndez de la Riva
Gonzalo Menéndez Park
Ovidio David Parra Vela
Anna Menéndez González

Guatemala, marzo 30, 1999.

Mailing Address:
Bufete Menéndez (M 444)
P.O. Box 02 - 5345
Miami, FL 33102
U.S.A.

Licenciado
Mario Fuentes Destarac
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad.

Licenciado Fuentes Destarac:

De la manera más atenta me dirijo a usted en mi calidad de asesor del trabajo de tesis de la estudiante Yustina Solís Claverie de Ortíz, titulado "**La Información no Divulgada dentro de la Propiedad Intelectual**".

Originalmente y en mayor parte este trabajo fue asesorado por el Licenciado **Marco Antonio Palacios**, quien es un profesional especializado en materia de Propiedad Intelectual, por lo que me veo obligado mencionarlo por sus méritos y conocimientos.

De conformidad con la metodología que se ha implementado en esta Casa de Estudios Superiores en relación a los trabajos de tesis, la investigación desarrollada es descriptiva sobre el tema escogido.

"La Información no Divulgada" es un tema de gran trascendencia económica dentro del esquema mundial sobre materia de Propiedad Intelectual, por lo que tiene repercusiones legales en nuestro país. La estudiante Yustina Solís Claverie de Ortíz desarrolla la naturaleza jurídica de la información no divulgada, sus características, clasificación y diferencias con otros sistemas de protección de la propiedad intelectual. La investigación sobre derecho comparado brinda un panorama de la situación sobre el tema de la información no divulgada en otras legislaciones, para luego concluir con recomendaciones y conclusiones oportunas por la falta de tutela sobre este tema en Guatemala.

Por lo anterior y el aporte que hace la señora Yustina Solís Claverie de Ortíz, el suscrito emite dictamen favorable, recomendando al Honorable Consejo y a la Secretaría de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, continuar con el trámite que corresponda según el Reglamento de graduación.

Sin otro particular, me suscribo como atento y seguro servidor.

Lic. Ovidio David Parra Vela



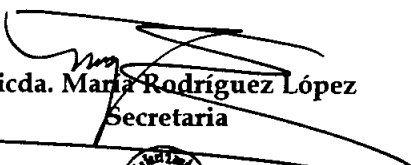
Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

INFORME

Reg. No. D-609-99

La infrascrita Secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar tuvo a la vista el expediente del trabajo de tesis de la estudiante YUSTINA SOLIS CLAVERIE, titulado "LA PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA, EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA"; del cual emite el informe siguiente: 1) El diez de junio de mil novecientos noventa y seis, la alumna mencionada presentó solicitud pidiendo aprobación del tema y plan de su tesis; solicitud que, previo dictamen del Jefe de Area Privada, fue aprobada por el Consejo, habiéndose nombrado asesor de la tesis al licenciado Ovidio David Parra Vela. 2) Concluido el trabajo de tesis, el asesor rindió dictamen con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, recomendando la aprobación del mismo. 3) El doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, fue practicado el examen de defensa privada de tesis, por el tribunal que estuvo presidido por el licenciado Ricardo Sagastume Vidaurre, e integrado por los vocales licenciados Marco Tulio Molina Valenzuela y Edwin Melini Salguero. Según el acta del examen, el tribunal examinador resolvió que el trabajo quedaba en proceso de correcciones, y señaló las reformas exigidas. 4) De acuerdo con el informe de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el tribunal examinador informó al Consejo haber tenido a la vista el nuevo texto de la tesis, con inclusión de las correcciones requeridas a la alumna, por cuya razón, APROBO el examen de defensa privada de tesis. En virtud de lo anterior esta Secretaría solicita a la Decanatura la autorización de la orden de impresión de la tesis titulada "LA PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA, EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA"; elaborada por la alumna YUSTINA SOLIS CLAVERIE. Guatemala, 25 de agosto de 1999.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted, Atentamente,


Licda. María Rodríguez López
Secretaria



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales



Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

En la ciudad de Guatemala, siendo las dieciocho horas en punto del día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la oficina de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, el señor Decano de la Facultad, Licenciado MARIO ROBERTO FUENTES DESTARAC, resolvió:

PUNTO UNICO: De conformidad con el informe rendido por la Secretaría de esta unidad Académica de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve y habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto se autoriza la impresión de la tesis titulada "LA PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA, EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA" elaborada por la alumna YUSTINA SOLIS CLAVERIE.



Lic. Mario Roberto Fuentes Destarac
Decano



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales



Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES TRANSCRIBE LA RESOLUCION DE DECANATURA DE FECHA VEINTISEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EL QUE LITERALMENTE DICE:

"En la ciudad de Guatemala, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la oficina de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, el señor Decano de la Facultad, licenciado MARIO ROBERTO FUENTES DESTARAC, resolvió:

PUNTO UNICO: De conformidad con el informe rendido por la Secretaría de esta unidad Académica de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve y habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto se autoriza la impresión de la tesis titulada "LA PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA, EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA", elaborada por la alumna YUSTINA SOLIS CLAVERIE.


Licda. María Rodríguez López
Secretaria



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

DEDICATORIA

Infinito agradecimiento: a Dios y a la Virgen de Guadalupe

A: Mis Abuelos César Gustavo Solís Dardón y Carlos Arturo Clavería Medina por ser mi ejemplo de amor al trabajo.

A: Mis Padres por sus consejos, a mis hermanos y sobrinos por su cariño y soporte moral.

A: Mi esposo por su apoyo incondicional y comprensión en todo momento.

A: Mis amistades de la SIECA por su compañerismo.

A: Mis amigos en general y al Bufete Pivaral & Pivaral

Agradecimiento especial para los Licenciados: Marco Antonio Palacios López y Ovidio Parra Vela.

INTRODUCCION

El propósito del presente trabajo de tesis es la exposición y el análisis de la legislación guatemalteca en materia de información no divulgada. Determinar principalmente la falta de regulación adecuada en Guatemala, acorde con los parámetros establecidos para su protección que establece el Acuerdo sobre los ADPIC, el cual fuera aprobado por el Congreso de la República por medio del Decreto número 37-95. Por lo anterior, el presente trabajo pretende dar una perspectiva de la importancia del tema dando al lector los aspectos más relevantes para su estudio y entendimiento. En el primer capítulo de la tesis se desarrollarán los orígenes de la propiedad intelectual y la de las dos grandes ramas de la misma. En el segundo capítulo se presenta la propiedad intelectual en el contexto del comercio internacional, un resumen de los antecedentes más importantes de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El tercer capítulo desarrolla la información no divulgada dentro de la propiedad intelectual, la naturaleza jurídica, concepto, definición, características, requisitos, clasificación, distinciones con los demás secretos, adquisición de derechos, extinción y titulares de la información. En el cuarto capítulo, se hace un análisis de la legislación de la información no divulgada en Guatemala y también sobre el derecho comparado. Y en el quinto y último capítulo se presentan los medios para proteger la información no divulgada y dos modelos de cláusulas de confidencialidad para incluir a los contratos de transferencia de tecnología. Y además en el presente trabajo se brindan varias conclusiones sobre el contenido de los capítulos desarrollados y se presentan recomendaciones.

INDICE

INTRODUCCION

I CAPITULO ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

| | |
|---|----|
| 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 |
| PRIMERA PARTE | |
| ORIGENES DE LOS DERECHOS DE AUTOR..... | 4 |
| SEGUNDA PARTE | |
| ORIGEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS (MARCAS)..... | 7 |
| 2. CONVENIOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL..... | 11 |

II CAPITULO LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

| | |
|---|----|
| 1. LA MULTILATERALIZACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL..... | 18 |
| 2. ANTECEDENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO..... | 21 |
| 3. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)..... | 28 |

III CAPITULO INTRODUCCION AL TEMA DE LA INFORMACION NO DIVULGADA DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

| | |
|---|----|
| 1. INFORMACION NO DIVULGADA | 30 |
| 2. CONCEPTO DE LA INFORMACION NO DIVULGADA..... | 32 |
| 3. NATURALEZA JURIDICA..... | 33 |
| 3.1 TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA DE LA INFORMACION NO DIVULGADA COMO UN DERECHO INTELECTUAL..... | 33 |
| 4. BREVE ANTECEDENTE HISTORICO..... | 36 |
| 5. CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION NO DIVULGADA..... | 39 |
| 6. REQUISITOS | 40 |
| 7. CLASIFICACION..... | 41 |
| 8. INFORMACION NO DIVULGADA Y LOS DEMAS SECRETOS..... | 43 |
| 9. ADQUISICION DE DERECHOS SOBRE INFORMACION NO DIVULGADA.... | 45 |
| 10. EXTINCION DEL DERECHO..... | 50 |
| 11. TITULARES DE LA INFORMACION..... | 53 |
| 12. BREVES DISTINCIONES | 56 |

IV CAPITULO
INFORMACION NO DIVULGADA EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

| | |
|---|----|
| 1. LA INFORMACION NO DIVULGADA EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA..... | 63 |
| 2. DERECHO COMPARADO REGULACION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA EN OTROS PAISES..... | 70 |
| 3. ANALISIS DE LA LEGISLACION EN GUATEMALA SOBRE INFORMACION NO DIVULGADA..... | 82 |

V CAPITULO

| | |
|--|----|
| 1. MEDIOS PARA PROTEGER SU INFORMACION NO DIVULGADA..... | 84 |
| ASPECTOS IMPORTANTES QUE CONSIDERAR SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVUGADA Y SOBRE LAS CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD | 86 |
| I MODELO DE ACUERDO DE CLAUSULA DE NO DIVULGACION Y CONFIDENCIALIDAD..... | 87 |
| II MODELO DE LA CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD..... | 88 |
| CONCLUSIONES..... | 90 |
| RECOMENDACIONES..... | 91 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..... | 93 |

CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En relación con los derechos intelectuales, como los visualizamos hoy, aún continúa novedoso. Del concepto romanista de propiedad y de todos los que se derivan de él, sin entrar a clasificar las cosas sobre las que recaen los derechos que se ejercen, desde los iusnaturalistas, hasta la presente fecha, el concepto de propiedad intelectual se amplía extendiéndose hasta los bienes intangibles, donde claramente se establece, la propiedad de las personas sobre el fruto de su espíritu.

Para comprender mejor el término *propiedad intelectual* a mi juicio hay que enfocarlo como un derecho de propiedad en sentido general. La característica más importante de la propiedad que jurídicamente conocemos es ese derecho real en virtud del cual “una cosa se encuentra sometida a la acción y a la voluntad de una persona, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.”¹ Es el señorío que el hombre ejerce sobre las cosas, lo que hace que el legítimo titular pueda utilizarla como lo desee; y autorizar a terceros su uso.

En términos generales y doctrinarios existen tres tipos de propiedad, “el primero de ellos es la propiedad sobre *bienes muebles* como sería un automóvil o el menaje de una casa. Por lo que nadie más que el propietario del automóvil o del menaje puede hacer uso de estos artículos. Su derecho jurídico se conoce como exclusivo porque el titular tiene los derechos exclusivos sobre algo que es de su propiedad. El segundo tipo de propiedad es el de los *bienes inmuebles*, la tierra y las cosas fijadas, como serían casas, edificios. Y el tercer tipo de propiedad es la *propiedad intelectual*, que protege los derechos sobre las creaciones intelectuales producto de la mente humana, por lo cual vemos que a este tipo de propiedad se le denomina propiedad intelectual.”²

¹ Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Editorial Mapesa, página 105, 1976.

De la clasificación anterior el tema que nos ocupa estudiar y comprender es el derecho sobre propiedad intelectual, para lo cual se debe comprender como se encuentra conformado este derecho. La propiedad intelectual se encuentra dividida en dos grandes disciplinas: a) La propiedad Industrial y b) el Derecho de Autor y Derechos Conexos. Como se estudia en la historia la distinción que se indica no siempre fue concebida de esa manera; antiguamente la propiedad intelectual en el siglo XVII se conocía para referirse sólo a obras del intelecto humano, es decir obras literarias únicamente. Por aparte se hablaba de los privilegios sobre las creaciones dirigidas a la solución de problemas de utilidad industrial y a la transformación de la materia y la energía las cuales eran protegidas por los reyes a través de los llamados privilegios reales, lo que ahora encontramos como: patentes de invenciones.

Claramente podemos distinguir que dentro de las dos disciplinas que conforman la propiedad intelectual, hay diferencias fundamentales como podríamos decir que cuando hablamos del derecho de autor como un elemento constitutivo de la obra misma es que en ella se manifiesta la personalidad del autor; y en cuanto a las invenciones, el fin de quien las crea es satisfacer una necesidad, independientemente del carácter personal.

De manera enumerativa se presenta la división de la propiedad intelectual en sus dos grandes disciplinas. Dentro de la propiedad industrial tenemos como objeto de protección (artículo 1 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial Dto. 12-98 del Congreso de la República) a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Es importante indicar que dentro de la competencia desleal se encuentran las normas de protección sobre información no divulgada. Y dentro del Derecho de Autor y Derechos Conexos tenemos que bajo su protección comprenden todas las obras literarias y artísticas que consistan en todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias,

² Tulio Ascarelli, Teoría de la Competencia y de los Bienes Inmateriales, páginas 268 y 269, s/e

alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático –musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. (artículo 2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, decreto número 71-95 del Congreso de la República.)

PRIMERA PARTE

ORIGENES DE LOS DERECHOS DE AUTOR:

Se cree que fueron los griegos los que tuvieron el alcance de difundir sus obras literarias. Durante ese período la difusión de obras estaba a cargo de los sacerdotes y militares. Eran ellos los que se encargaban de propagar las artes y las letras. Pero por falta de mecanismos de reproducción, el método utilizado era copiar los dibujos y manuscritos de forma manual, por medio de la xilografía. (arte de tallar en madera). Posteriormente los romanos sacaron provecho a la técnica de los griegos; y para extender su imperio fortalecieron también las artes. Utilizaron hojas de papiro para la fabricación de los libros desde el siglo V a. c. hasta el siglo XI. Otro antecedente importante de los romanos fue que ellos tipificaron el delito de violación de obras y lo denominaron como *plagio literario* logrando castigar a los infractores de esos derechos durante esa época.

Edad Media:

En este período sólo los monjes se preocupaban por su acervo cultural y literario. “Los monjes trabajaban como copistas, filósofos y científicos. Los monjes eran los encargados de transcribir manualmente las obras de la comunidad, logrando de este modo limitar el desenvolvimiento y desarrollo literario.”³ Esta situación no duró mucho tiempo, ya que durante este período se inventó la imprenta (siglo XIV); lo que vino a transformar las condiciones de los manuscritos de los monjes. Con la introducción de la imprenta por Gutenberg, y la reciente creación de los núcleos de sabiduría, las universidades, los círculos humanistas; las letras y las ciencias comienzan una nueva etapa de expansión. Durante dicho período el reino era quien concedía los privilegios sobre las obras, los autores eran condicionados además de que eran clasificadas sus obras.

Edad Moderna:

Durante este período (siglo XVII) se deroga el sistema de privilegios del reino Inglés. Quien es el primer país en abolir esos privilegios en 1689. Asimismo se exigió al reino otro tipo de protección a la propiedad literaria, porque existía mucho descontento entre autores y

³ Manuel Dánvila Collado, *Reseña histórica de la protección del derecho de autor*, páginas 44 y 45 s/e. 1993.

editores por lo que en 1709 se presenta una ley a la Cámara de los Comunes, que contenía las primeras normas que establecían protección a los autores sobre sus libros atribuyéndoles la propiedad exclusiva. Dicha ley se llamó: “ el Estatuto de la Reina Ana de 1710 ”. La cual se convirtió en la primera ley sobre Derecho de Autor que reconoce la existencia de un derecho individual.

Edad Contemporánea:

Posterior a la revolución francesa, la estructura de muchas legislaciones alrededor del mundo sufrieron cambios, a continuación un cuadro con los acontecimientos legislativos en diferentes países;

Siglo XIX

El derecho de autor se concibe entonces como un derecho inherente al ser humano, se reconoce la igualdad, la libertad de pensar, crear, hablar en casi todas las constituciones del mundo. El desarrollo industrial toma importancia por lo que se crean las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos en materia de propiedad intelectual. Se da vida a la unión sobre propiedad literaria y artística en el año de 1886, la cual denominaron unión de Berna.

Se crea el convenio de Berna en 1886, el cual se constituye como el primer convenio a nivel mundial que protege el derecho de autor. Dicho convenio sufrió varias modificaciones normativas en los años 1908, 1928, 1948, 1967 y 1971.

En el desarrollo histórico de la legislación sobre Derecho de Autor, encontramos que surgieron normas en diferentes países, a continuación un esquema por país:^{4 *}

⁴ Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, s/ e. 1978. Resumen en cuadro hecho por la autora de la presente tesis.

| País | Periodo | Situación de la Protección al Derecho de Autor |
|------------|------------------|---|
| Alemania | 1870 (XVIII) | La confederación Alemana del Norte consagra una ley de derecho de autor sobre dibujos, composiciones musicales y obras dramáticas. |
| Bélgica | 1886 | El gobierno de Bélgica deroga la ley francesa que los regía, por lo que dicta su propia ley que aplica protección al derecho de autor donde no se exige el depósito y extienden el plazo de protección a 50 años. |
| España | 1834-1847 y 1879 | 1834, se reconoce el derecho de autor para reproducir sus obras y transmitir su derecho a sus herederos por 10 años. 1847 se dicta una ley de Propiedad Literaria y Artística donde se extiende el derecho de reproducción hasta 50 años después de la muerte del autor. Y en 1879 se extiende esa protección a 80 años después de la muerte del autor. |
| E. U.U. | 1783 y 1787 | En el estado de Connecticut, Massachusetts y Maryland se dictan leyes sobre Derecho de Autor. La Constitución de E.E. U.U. establece en su artículo 1 sección 8 la facultad al Congreso de promover el progreso de la ciencia, arte y garantizar por un período limitado al autor e inventor el derecho exclusivo sobre su obra o descubrimiento inventivo. |
| Inglaterra | 1814 | La situación de la protección al derecho de autor se mantiene el Estatuto de la reina Ana de 1710. |
| Italia | 1865-1882 | Se crea una ley donde se protegen los derechos de autor, por una duración de 40 años post-mortem. |
| Francia | 1883 | Se dicta la ley federal que protege el derecho de autor, regula el derecho exclusivo de reproducción y ejecución de obras |

II PARTE

ORIGENES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS (MARCAS)

Edad Antigua:

Durante éste periodo no existió un documento jurídico o ley que respaldase el invento por su creador, el inventor debía de solicitar del favor del rey o príncipe para obtener un privilegio de exclusiva. Durante éste periodo los reyes y gobernantes otorgaban a los individuos o súbditos a la corona derechos exclusivos para ejercer determinado comercio, para vender un producto o usar un proceso.

Edad Media:

Durante éste período las formas más primitivas de protección se realizaron por medio de “privilegios monopólicos”, particularmente en Venecia en el siglo XVI, se solicitaron varios privilegios para concluir obras en beneficio de su comunidad, como lo eran la fabricación de canalización de agua potable, bombas hidráulicas, molinos etc.

Como se pudo investigar las patentes en sus inicios, consistían básicamente en el otorgamiento de “un derecho monopólico” exclusivamente para una determinada labor en la industria o en el comercio, incluso con una determinada zona geográfica para su desarrollo. Luego hubo otras restricciones en cuanto a que los privilegios eran concedidos únicamente a quienes realizaban las invenciones o a los que incorporaban al Estado una nueva industria.

Fue en los principados alemanes en el siglo XIV donde las patentes eran ampliamente utilizadas por algunos príncipes. Entre ellos el príncipe Augusto de Sajonia que estuvo interesado en los métodos para mejorar su industria (minas) para lo cual otorgó diversos privilegios de patente. Durante ésta época no se concedían privilegios o patentes a alguien que no fuera el verdadero inventor o por el solo mejoramiento de un proceso productivo. A través de los años fueron publicados varios textos de éstos antiguos privilegios y en ellos era evidente que las bases por las cuales se otorgaban eran en esencia las mismas que las

actuales patentes modernas. La utilidad, la novedad y el trabajo eran consideraciones importantes. Por lo que podemos señalar que los príncipes alemanes marcaron la pauta y llegaron a definir la "política de patentes" para los inventos, cuando apenas se estaban dando a conocer en Francia e Inglaterra. Alemania se desarrolló económicamente bien, por lo cual se le conocía como "la tierra de las invenciones", por lo que posiblemente ésta vigorosa actividad de inventores fue la que hizo surgir la protección sobre las patentes.

Edad Moderna

A partir del siglo XV empiezan a concederse en Venecia verdaderos privilegios de invención. Se concreta en ésta etapa ya como un contenido del derecho mismo que se le concede como una facultad del inventor de ser el "único" que está autorizado para construir la invención misma. Se utiliza en ésta época una fórmula monopolística de exclusiva de explotación, que significa que sólo el titular del privilegio puede llevar a cabo esa explotación.

La ley de 1474 a la que se refieren la mayoría de autores modernos es la ley que se conceptúa como la verdadera Ley de Patentes; dicha ley establecía que cualquier persona que fabricare en la ciudad de Venecia, Italia, algún artificio nuevo e ingenioso, y lo registrare en la Oficina de los Proveedores, quedará protegido y le quedará prohibido a todos los demás hacer otro objeto con semejanza a aquél, sin consentimiento y licencia del autor por un plazo de 10 años. Esta ley no llegó a ser en su totalidad aplicada, durante su vigencia pocas fueron las patentes registradas, ya que continuaron con los privilegios.

En Inglaterra por su parte la organización de la vida comercial se basaba en cédulas, privilegios, franquicias y licencias especiales y no era fácil distinguir a la patente de innovación de los otros privilegios concedidos por la Corona. Los monopolios de patente eran otorgados principalmente para alentar la innovación y la invención. La concesión de los monopolios era una manera fácil de recompensar a los favoritos, de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona. De ésta forma se aseguraban un control sobre la industria, bajo el poder de Isabel y Jacobo I.

En virtud de la arbitrariedad de las facultades que tenía el Rey de conceder privilegios, el Parlamento de Inglaterra por intermedio de "Estatuto de los Monopolios" puso un límite a esas disposiciones. Dicho Estatuto promulgaba que los monopolios eran lícitos para una actividad siempre y cuando sea nueva, por un plazo de catorce años, las que eran conocidas como " Cartas- Patentes". Un dato muy importante que es interesante hacer notar es que el Estatuto de los Monopolios, cambio de nombre por "Carta Magna de los Derechos de Inventor"; dicho cambio no se debió porque fuese la única ley que protegía los derechos del inventor sino porque fue la primera ley de un Estado Moderno que establecía el principio de que sólo al verdadero y primer inventor de una nueva manufactura o invento se le otorgaba un monopolio de patente.

Edad Contemporánea

Ya por el siglo XVIII surgen una serie de factores de tipo espiritual, cultural y económico que influyeron en un profundo cambio en las ideas de los hombres y en sus condiciones de vida. A consecuencia de esos cambios de pensamiento del hombre surge la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Durante ésta época comienza un despliegue de inventos nuevos, artefactos mecánicos todos aplicables a la industria, por lo cual surgen medios de protección denominadas "exclusivas"; que de un modo general protegían el derecho de los inventores. Por ejemplo en Francia se emitió su primera ley de patentes, que fue resultado de la revolución de los derechos individuales, dejando atrás la noción de la prerrogativa real que estaba imperando hasta éste hecho tan importante a nivel mundial.

A finales del siglo XIX, los esfuerzos conjuntos de varios países culminaron con la firma en 1883, del primer acuerdo multilateral: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En cuanto a los signos distintivos o los llamados marcas, se conoce que sus orígenes fueron de la siguiente forma:

| Edad Prehistórica | Edad Antigua | Edad Media | Edad Moderna | Edad Contemporánea |
|---|---|---|---|---|
| <p>El hombre de la historia llamado "vernícola" marca los objetos para diferenciarlos de otros.</p> | <p>Los romanos tenían como costumbre marcar a sus animales y esclavos. Crean una ley que protege los derechos marcarios: "Lex cornelia de falsis". Dicha ley protegía al comerciante de que sus competidores sacaran una copia o falsificación de la marca.</p> | <p>Se reconoce la relación del signo o marca en el ejercicio de la actividad mercantil, y con la identificación del fabricante.</p> | <p>Siglo XV la función principal de la marca era que aseguraba que el producto era fabricado. Según las especificaciones acordadas por los gremios.</p> | <p>Surge luego de la Revolución Francesa, la libertad de uso de los signos distintivos o marcas. Los países empezaron a regular sobre marcas. Ejemplo: Inglaterra, Alemania y E.E.U.U. La legislación existente durante este período daba en garantía al usuario del origen de la mercancía y de la originalidad del fabricante. (1881)</p> |

2. CONVENIOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

El Convenio de París tiene sus orígenes en la exposición universal de Viena de 1873, en la cual el gobierno austriaco convocó a una conferencia internacional cuyo principal objetivo era establecer los derechos sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o diseños industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Actualmente (1999), hay 142 países signatarios del convenio entre los que se encuentran todos los países centroamericanos. Guatemala recientemente ratificó el Convenio, por medio del decreto número 12-98 del congreso de la república, de fecha dieciocho de febrero de 1998. Su depósito ante la oficina internacional de la OMPI, en Ginebra, se efectuó el dieciocho de mayo de 1998.

La situación de la adhesión de éste convenio en toda Centroamérica se puede resumir: El Salvador ratificó el convenio por medio del decreto 735 de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Honduras por medio del decreto 15-93 de fecha trece de febrero de 1993; Nicaragua bajo el decreto 12-44 de fecha veintinueve de febrero de 1996; Costa Rica ratificó el convenio en el año de 1995 bajo la ley número 7484. Y finalmente en Panamá bajo el decreto número 10 en 1995.

Ahora bien sobre el porqué el convenio forma una “Unión”, existe una explicación que pude investigar en la doctrina⁵ y en la interpretación del propio Convenio de París en el artículo uno, primer párrafo: “Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial
1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en “Unión” para la protección de la propiedad industrial.” Por lo cual a mi criterio queda claro que se

⁵ Edith Penrose, La economía del sistema internacional de patentes, s/e, página 59. México 1983.

constituyen en "Unión" todos aquéllos países que se adhieran al convenio quedando obligados a la protección de la propiedad industrial en su territorio nacional.

En cuanto al estudio e interpretación de las normas que contiene el Convenio de París, puedo indicar que cuenta con normas que describen tres principios, que son⁶: 1) trato nacional; 2) derechos de prioridad; y 3) normas comunes.

Sobre las disposiciones de trato nacional, el Convenio de París estipula en el artículo 2, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

Respecto del principio "derecho de prioridad" que establece el artículo 4; refiriéndose a los registros de las patentes, marcas, así como los dibujos y modelos industriales. Sabemos por ejemplo, que en cuanto a marcas, el derecho que tiene el solicitante de un registro para reclamar un derecho preferente en un país miembro del Convenio es de seis meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el país de origen. Es necesario exhibir una copia de la solicitud presentada en el país de origen, traducida al idioma del país de que se trate.

Reconocida la prioridad, el titular contará con un mejor derecho en el país en donde se quiera registrar en el caso que un tercero pretenda registrar la misma marca o una similar en grado de confusión. Ahora bien en relación con las patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales sobre la base de una primera solicitud de patente de invención regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante gozará de un período de doce meses, y de seis meses para los dibujos o modelos industriales; en dicho período se podrá solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes con un derecho preferente.

⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Folleto de Información General página 4 s/e, 1998.

En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión derecho de prioridad) sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca, dibujo o diseño industrial.

Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o doce meses, según el caso, para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

En el convenio se estipulan, como una tercera categoría, sobre algunas "normas comunes" a las que deben atenerse todos los Estados contratantes. Puede considerarse, como las más importantes, las siguientes:

a. *En relación con las patentes*⁷: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí, la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los otros a conceder una patente. Asimismo una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada, por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultante de la legislación nacional.

Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así, pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o revocación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b. *En relación con las marcas*⁸: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.

Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Folleto de la OMPI, Protección Internacional de la Propiedad Industrial s/e páginas 18 y 19. Ginebra 1996.

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, opus cit página 14.

registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Sobre las marcas notoriamente conocidas contenidas en el Convenio de París, podemos apuntar que establecen prevención por la posibilidad de prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca, que la autoridad competente del país del registro o del uso estimase notoriamente conocida para aplicarse a productos idénticos o similares.

c) *En relación con los dibujos y modelos industriales:* Los dibujos o modelos industriales deben gozar de protección y tutela en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d) *En relación con los nombres comerciales:* El Convenio de París refiere que el nombre comercial será protegido en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro. Sin obligación de depósito de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Asimismo indica que todo producto que lleve ilícitamente un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países en los cuales este nombre comercial tenga derecho a la protección legal. El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

e) *En relación con las Indicaciones de Procedencia:* Todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) *En relación con la competencia desleal:* Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. Según el Convenio de París se considerará competencia desleal lo que sea contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial, lo que se deja a interpretación de la legislación de cada país.

2.2 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Este Convenio fue concertado en 1886, luego fue revisado en París en el año 1896, posteriormente en Berlín 1908, Berna en 1914, Roma 1928, Bruselas 1948, Estocolmo 1967 y París 1971, y fue enmendado en 1979⁹.

El Convenio se apoya en tres principios básicos y en una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que se ha de conceder, y tiene disposiciones especiales para los países en desarrollo.

Las tres categorías son las siguientes:

a) *Principio de trato nacional:* Las obras originarias de uno de los Estados contratantes (o sea, aquellas cuyo autor es nacional de ese Estado o las publicadas por primera vez en ese Estado) tendrán que ser objeto en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que la que concedan a sus propios nacionales.

b) *Principio de protección automática:* Esa protección no tiene que estar subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad.

c) *Principio de la independencia de la protección:* La protección es independiente de la existencia de la protección en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un Estado contratante tiene estipulado un plazo mayor que el mínimo prescrito por el Convenio y la obra deja de estar protegida en el país de origen, se podrá denegar la protección en cuanto cese la protección en el país de origen.

El Convenio también establece derechos morales, los que esencialmente confieren el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a objetar toda mutilación o deformación o cualquier otra modificación de la obra que sea perjudicial al honor o a la reputación del autor.

En cuanto a la duración o plazo de protección de los derechos patrimoniales, la regla general es que se conceda la protección hasta la expiración del quincuagésimo año después de la muerte del autor. Para obras cuyo plazo corre sobre base distinta a la vida de una persona física (personas jurídicas) el plazo es de 50 años contados a partir del final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de ésta, dentro del plazo de 50 años después de la realización de la obra contados a partir del final del año civil de su realización.

Sin embargo, existen excepciones a esta regla general. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección expira 50 años después que la obra fue legalmente puesta a disposición del público, salvo si el seudónimo no deja duda respecto de la identidad del autor o si el autor divulga su identidad durante dicho periodo, en este último caso, se aplica la regla general. En el caso de las obras de artes aplicadas y de obras fotográficas, la duración mínima es de 25 años a partir de la creación de dicha obra, sobre el plazo podemos indicar que según la Conferencia Diplomática que se llevó a cabo en diciembre de 1996; el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor en relación a las obras fotográficas expresa que las partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del Artículo 7.4) del Convenio de Berna; pero por interpretación y en cumplimiento con los artículos del 1 al 20 del Convenio de Berna, entendemos que el nuevo plazo de protección es de cincuenta años. Aún no ha entrado en vigor la disposición anterior en virtud que es necesario que 30 Estados depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión ante el Director General de la OMPI, actualmente (agosto de 1999) El Salvador ya lo depositó y Panamá también. Costa Rica esta en proceso de su depósito.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Folleto de Formación de la OMPI, s/e página 47 Ginebra 1996.

CAPITULO II LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1. MULTILATERALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En su evolución histórica, la propiedad intelectual fue entendida y funcionó siempre como un sistema estrictamente territorial. Los derechos derivados de la propiedad intelectual tenían una vigencia y eficacia reducida al territorio de cada Estado concedente de la protección.

Con el desarrollo del comercio más allá de las fronteras nacionales, la preocupación por los derechos sobre los signos distintivos y sobre las obras del intelecto cobraron importancia. En el último cuarto del siglo XIX se materializan los primeros esfuerzos por reforzar la protección a la propiedad intelectual basado principalmente en sobrepasar el *principio de la territorialidad* y en garantizar el *trato nacional*.

En los años 1883 y 1886 como resultados de los esfuerzos de regular sobre esta materia, se concretaron dos convenios muy importantes a nivel internacional: “el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.”¹⁰ Estos dos instrumentos internacionales aún se mantienen vigentes y constituyen en sus respectivas disciplinas, las normas matrices mayormente aceptadas en el plano multilateral.

A partir de los Convenios mencionados surgieron otros que han sido incluidos como normativa en el plano multilateral y a su vez se fueron definiendo otros convenios, tratados y acuerdos más especializados. Es oportuno mencionar el Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión aprobado por el Congreso de la República bajo el número de decreto 37-76; el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (Convenio de Ginebra) aprobado por el

¹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Información General, s/e, página 4. 1998

Congreso de la República bajo el número de decreto 36-76, y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo de los ADPIC aprobado por el Congreso de la República bajo el número de decreto 37-95).

Por otra parte es necesario explicar que la vinculación “comercio – propiedad intelectual” en el contexto de un tratado multilateral, surgió a raíz de la preocupación de algunos países desarrollados que veían erosionado el tráfico de sus bienes y servicios por las violaciones a la propiedad intelectual en terceros países. Básicamente sobre los sistemas de protección en materia de patentes, marcas y derecho de autor y derechos conexos, por lo que se concretó en un instrumento jurídico el acuerdo multilateral más integral sobre propiedad intelectual hasta la fecha: “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Acuerdo ADPIC o TRIPS, ésta última siglas en inglés), el que constituye el “Anexo 1C,” dentro del Acuerdo Marco por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio.

El Acuerdo ADPIC contiene normas generales relativas al reconocimiento, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en sus dos grandes divisiones, propiedad industrial y derecho de autor; así como la observancia, adquisición y mantenimiento de esos derechos, y a la prevención y solución de diferencias en cuestiones de cumplimiento de las obligaciones previstas en el Acuerdo.

Las disposiciones de derecho sustantivo contenidas en el ADPIC establecen un nivel de protección mínimo que refleja las tendencias y desarrollos contemporáneos en los diferentes campos de la propiedad intelectual. Ese nivel de protección también puede considerarse un compromiso alcanzado entre los diferentes niveles de protección propugnados durante las negociaciones de su formación. Cabe observar que las disposiciones de derecho sustantivo del Acuerdo ADPIC incluyen, en general, una obligación de los países miembros de aplicar ciertas normas ya contenidas en otros instrumentos internacionales existentes, que también establecen niveles mínimos de protección o tratan de manera particular las diferentes instituciones y derechos de la propiedad intelectual. (artículo 41 del Acuerdo ADPIC)

Por la amplitud de su cobertura y la generalidad de su aplicación por todos los países miembros, éste acuerdo tiende desde ya a producir una armonización a nivel internacional en el ámbito de la propiedad intelectual. Ese efecto armonizador ha venido operando desde el proceso de negociación del acuerdo hasta ahora, y actualmente podemos apreciar que se ve reflejada en diversos textos legales nacionales y regionales que se han concluido en los últimos tres años en toda latinoamerica.

Actualmente, todos los países centroamericanos son miembros de la OMC y por lo tanto del Acuerdo ADPIC. Siendo así, se han obligado a cumplir con los compromisos que derivan de sus normas, aceptando entonces los plazos en los cuales las respectivas legislaciones deberán ser transformadas acorde al Acuerdo de los ADPIC. En la parte VI de las disposiciones transitorias, el artículo 65 dice: “salvo los artículos 2, 3, y 4 referentes a los principios de trato de nacional y principio de trato de nación más favorecida ningún país está obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.” (aprobado por el Congreso de la república bajo el número de decreto 37-95) por lo que tuvo un año de gracia más para aplicarlo; y en concordancia e interpretación del inciso 2º que dice que: “ Todo país en desarrollo tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, con excepción de los principios relacionados,” a la que nuestro país se acogió por lo que goza de un plazo de transición de cinco años a partir del 1 de enero de 1995,¹⁸ para introducir dentro de su normativa relativa a la Propiedad Intelectual, los estándares o niveles mínimos de protección que se fijan en el ADPIC.

El plazo que tiene Guatemala beneficiará para la promoción de la innovación tecnológica, concretándose un equilibrio de protección legal propicia para la inversión extranjera, por lo que se espera que la legislación que ahora está en estudio o en proyecto en el Congreso de la República pueda concretarse como ley nacional y así dar cumplimiento dentro del periodo de dicho término(año 2000) a la debida tutela de los derechos de la propiedad intelectual, como demanda el Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸ Nota puesta en el ADPIC, 1 de enero de 1995

2. ANTECEDENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

Después de la segunda guerra mundial, los países aliados decidieron reunirse para reorganizar la economía mundial y crear una organización dedicada a los problemas comerciales y económicos. “En este proceso de ordenamiento jurídico económico que se fue provocando en el ámbito comercial y financiero internacional, se dieron una serie de sucesos que arrancaron con la Conferencia que se llevó a cabo en New Hampshire, Estados Unidos de América, llamada “Bretton Woods,” en donde se concertó la creación de:

- a) El Fondo Monetario Internacional (FMI)
- b) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
- c) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
- d) La Organización Internacional de Comercio (OIC)”

De las anteriores fueron aprobadas únicamente los primeros tres, posteriormente se hizo la proposición de la creación de la Organización Internacional de Comercio (OIC), la cual fue presentada dentro de un documento llamado: “Propuesta para la expansión del Comercio Internacional y del Empleo,” en el que figuraban compromisos políticos-comerciales, que fueron incorporados en una Carta Mundial de Comercio aplicada por la Organización Internacional de Comercio, la que llegaría a ser subsidiaria del Consejo Económico y Social de la ONU.

La propuesta anterior fue presentada en 1945 por los siguientes países: Reino Unido, Bélgica, Grecia, Polonia, Estados Unidos de América, Francia, Turquía, Checoslovaquia, y los Países Bajos, fue discutida en una reunión que se realizó en La Habana, Cuba, en noviembre de 1947 y culminó en marzo de 1948 con la formulación de un documento conocido como “La Carta de la Habana”.

Paralelamente al documento anterior, Harry Truman, Presidente de Estados Unidos de América, teniendo facultades especiales para negociar reducciones arancelarias, invitó a varios países a participar en negociaciones para reducir los derechos arancelarios y otros obstáculos al comercio. Los países invitados fueron: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, China, Francia, India, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica y la URSS.

Se desarrollaron dos negociaciones distintas y paralelas: la primera, para crear una Organización Internacional de Comercio y la segunda, más técnica, tendiente a reducir los obstáculos arancelarios al comercio, el cual quedó contenido en el documento denominado: "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" (GATT), cuya redacción se concluyó en 1947, Acuerdo que aplicado provisionalmente mientras se continuaba negociando el Acuerdo que daría nacimiento a la Organización Internacional de Comercio (OIC).

La "Carta de la Habana," contenía las disposiciones para la creación de la Organización Internacional de Comercio (OIC), la que en el año de 1948 fue firmada por 53 países, pero posteriormente en espera de ser ratificada por los países se creó una Comisión Interina de Organización Internacional de Comercio (OCITO), que se encargaría de preparar el camino para la nueva Organización. La "Carta de la Habana" jamás fue ratificada por todos los países que estuvieron en las negociaciones, dejando fuera la posibilidad de llegar a formar la OIC durante un largo período¹⁹.

Mientras esto sucedía, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) seguía estando vigente y fortaleciéndose. De esa suerte, el GATT se constituyó en el único instrumento multilateral por el cual se rigió el comercio internacional hasta el establecimiento de la OMC.

¹⁹ Francisco Vásquez Ramos, Documento base utilizada en la Conferencia La importancia de los servicios profesionales en el comercio internacional. s/e páginas 2 a la 20. 1996.

El Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue suscrito en Marrakech, el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.²⁰ Dicho Acuerdo es en la actualidad la base jurídica del sistema multilateral de comercio. El Acuerdo por el que se crea la OMC se nutre de otros varios acuerdos y entendimientos con los que conforma un todo normativo destinado a la regulación y desarrollo de las relaciones comerciales entre los distintos países miembros, mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación e intercambio.

Es importante hacer referencia a que bajo el amparo del GATT, las partes contratantes, del mismo llevaron a cabo 8 rondas Multilaterales de Negociaciones Comerciales las que tenían como objetivo liberar las barreras arancelarias. La Octava Ronda de Negociaciones, conocida como "Ronda Uruguay", fue la más ambiciosa de todas e incorporó en su agenda la necesidad de institucionalizar el foro administrativo regulador del comercio mundial así como de dotar de mayor previsibilidad el comercio. De ahí, la creación de la OMC y sus acuerdos integrantes, entre los que cabe destacar:

El Anexo 1 :

El Anexo 1 A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías.

Anexo 1B Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

Anexo 1C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias;

Anexo 3: Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales

Anexo 4: Acuerdos Comerciales Plurilaterales

Los principios que sustentan las relaciones de los miembros de la OMC, y que surgieron desde los inicios del GATT son:

²⁰ Aprobado por el Congreso de la República bajo el número de decreto 37-95. Francisco Vázquez Ramos op. cit. Página 22.

- a) **Trato Nacional:** En virtud del cual cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.
- b) **Principio de no discriminación o Trato de Nación más favorecida o simplemente “Trato NMF”**, según en cual los miembros están obligados a otorgar a los productos de los demás miembros un trato no menos favorable que el dispensado a los productos de cualquier otro país.

Así, ningún país dará ventajas comerciales especiales a otro ni discriminará contra él; están en pie de igualdad y todos comparten las ventajas de las medidas que puedan adoptarse para reducir los obstáculos al comercio. Este principio acepta varias excepciones, como los derechos concedidos bajo las figuras de Uniones Aduaneras y Zonas de Libre Comercio; las excepciones sobre el tráfico fronterizo; la Cláusula de Habilitación, que permite conceder preferencias a los países en desarrollo y otras excepciones que caso por caso aprueben los Miembros conforme a lo estipulado en el Artículo IX.3 del Acuerdo.

- c) **Acceso previsible y creciente a los mercados.**

Este se refiere a la utilización del arancel como único instrumento de protección. En consecuencia se proscriben los contingentes, las barreras no arancelarias y toda forma de restricción de las importaciones. También se refiere a la transparencia de las leyes, reglamentos y prácticas nacionales.

- d) **Promoción de una competencia leal.**

La OMC es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Las normas sobre no discriminación tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio, que es también el objetivo de las disposiciones relativas al “dumping” y las subvenciones.

La OMC, como institución tiene confiadas, entre otras, las siguientes funciones:²¹

- a) Facilitar la aplicación, administración y funcionamiento del Acuerdo por el que se establece la OMC y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y Plurilaterales y favorecer la consecución de sus objetivos;
- b) Servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales multilaterales;
- c) Administrar el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por lo que se rige la solución de diferencias comerciales;
- d) Administrar el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales; y,
- e) Cooperar con las demás Instituciones Internacionales que participan en la adopción de políticas económicas a nivel mundial.

La OMC, tiene las siguientes características:

- a) Es una institución internacional permanente con su propia Secretaría General;
- b) Los compromisos contraídos en el marco de la OMC son absolutos y permanentes;
- c) La OMC abarca todo el comercio de mercancías, además el comercio de servicios y los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio;
- d) El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido, más automático, y por tanto mucho menos susceptible de bloqueos.

En concreto la OMC tiene como objetivo liberalizar más el comercio, reduciendo los aranceles, eliminando barreras no arancelarias y corrigiendo las distorsiones al comercio derivado de prácticas desleales y de violación a la propiedad intelectual.

Hablando sobre el tema de la Propiedad Intelectual especialmente, la OMC, como se refirió anteriormente, cuenta con el Anexo IC, que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el (Acuerdo sobre los ADPIC).

²¹ En el folleto titulado: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales Textos Jurídicos, Secretaría del Gatt, s/e Ginebra 1994.

Este acuerdo tiene especial significación para el presente trabajo referido a la información no divulgada, porque regula la nueva normativa que sobre ese tema aún se desconoce en nuestros países. A continuación el índice de lo que desarrolla el Acuerdo sobre los ADPIC el cual se encuentra en el texto de negociación de la Ronda Uruguay.²²

Parte I: Disposiciones generales y principios básicos

Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual

1. Derecho de autor y derechos conexos;
2. Marcas de fábrica y de comercio;
3. Indicaciones Geográficas;
4. Dibujos y modelos industriales;
5. Patentes;
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados;
7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados.

Parte V: Prevención y solución de diferencias.

Parte VI: Disposiciones transitorias.

Parte VII: Disposiciones institucionales, disposiciones finales.

El conjunto de disposiciones que conforman el Acuerdo sobre los ADPIC, constituyen las normas generales que forman el marco internacional dentro del cual los países miembros deben diseñar sus legislaciones específicas y en función de los cuales interpretarán el alcance de cada una de las normas particulares que van a regular los derechos y obligaciones descritas en el Acuerdo. Asimismo, constituye el mínimo de derechos que los países miembros de la OMC deben regular en materia de Propiedad

²² Secretaría del Gatt, Los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, folleto jurídico, s/e. Ginebra 1994.

Intelectual; aunque algunas normas son en la mayoría imperativas, y en otros casos son de tipo facultativo.

Por otra parte el Acuerdo sobre los ADPIC contempla normas para la prevención y solución de diferencias entre los países. Ese conjunto de procedimientos se establecen en la Parte I y en la Parte V del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente en los artículos 63 y 64; el artículo 63 consta de cuatro párrafos y se titula “Transparencia” el cual se refiere a que todos los países miembros deben de publicar o poner a disposición del público sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales, resoluciones administrativas de aplicación general y acuerdos bilaterales entre los países miembros, referentes siempre a la materia del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 64 se titula “Solución de diferencias”, la cual establece el objetivo de organizar a los Organos Rectores de la OMPI, para que ellos elaboren un mecanismo para la solución de controversias entre Países en materia de propiedad intelectual. Como se puede ver éstas normas tienen una importancia fundamental porque son las que ratifican la obligatoriedad de los países miembros a ajustarse a normas internacionales de conducta preestablecidas, como son la “transparencia” y la “solución de diferencias”.

3. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Los orígenes de la OMPI se remontan a la celebración de dos importantes Convenios que regulan la propiedad industrial y el derecho de autor, respectivamente. El primero es el Convenio de París suscrito en 1883²³. Este instrumento desarrolla el tema de la propiedad industrial y en el mismo se estableció la creación de una oficina internacional en materia de la propiedad industrial. El segundo, es el Convenio de Berna, creado en 1886, destinado a la tutela del derecho de autor y que dió lugar a la creación de otra oficina internacional respecto del tema de la propiedad literaria y artística.

Las dos oficinas anteriores tenían grandes similitudes en cuanto a funciones y, además ambas protegían los derechos intelectuales como los conocemos hoy día, los derechos de propiedad intelectual, razón que no hizo difícil unificarlas en un sólo convenio en el año de 1893, recibiendo como último nombre el de “Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual”, en sus siglas en francés BIRPI, en el que se le denominó “propiedad intelectual” a los derechos regulados por ambos convenios.

Ese nombre de “Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual” se mantuvo hasta finales de la década de los sesenta donde surgió la idea por los países miembros de un nuevo nombre, y cambiarlo por “Oficina Internacional” creando una nueva “organización”, que fuera similar al sistema de organizaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a propiedad intelectual, por lo que en el año de 1967 se convocó en Estocolmo, Suecia, una conferencia diplomática donde se revisaron todas las cláusulas administrativas de los tratados multilaterales existentes administrados por la BIRPI que conllevó a que en 1970 se firmara un nuevo convenio, en el que se establecieron normas que tenían como principal objetivo la creación de la “Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (OMPI)”.

²³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Folleto de la OMPI, Implicaciones del acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI, Ginebra 1996.

Convenio que en 1974 se vió respaldada por un Acuerdo concertado por la asamblea general de las Naciones Unidas, avalando la creación de la nueva organización, conformado en el “Estatuto de Organismo Especializado de las Naciones Unidas.”

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual instauro un orden jurídico autónomo, diferente de otras organizaciones internacionales.²⁴

La estructura de la OMPI comprende tres organos rectores establecidos en el convenio de formación de la organización : a) Una Asamblea General que está integrada por los Estados miembros; b) la Conferencia, y c) el Comité de Coordinación.

Como un componente muy importante vale enunciar la participación de la OMPI en la planificación y ejercicio de actividades en beneficio de los países en desarrollo, la promoción de nuevos acuerdos y convenios:

A nivel regional como el caso a) El Convenio Centroamericano para protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) y b) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda).

A nivel internacional: a) En materia de Propiedad Industrial se han concertado por esa Organización once acuerdos especiales. Ocho de los cuales se denominan “arreglos” o acuerdos, dos tratados y un protocolo. Además en materia de derecho de autor y derechos conexos se han concertado 3 convenios y una convención y recientemente dos tratados el primero sobre derecho de Autor y el segundo sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Estos tratados regulan sobre temas que no se encuentran en el convenio de Berna ni en el de Roma. Esta labor es de las más recientes que podemos señalar respecto a la OMPI.

²⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Folleto de la OMPI, opus cit página 29.

CAPITULO III

INTRODUCCION AL TEMA DE LA INFORMACION NO DIVULGADA DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. INFORMACION NO DIVULGADA

A partir de la normativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se generalizó la expresión “información no divulgada,” como terminología especial dentro de la propiedad intelectual designada para tutelar toda información que fuese secreta y con valor comercial, a la que comúnmente se ha denominado “secretos comerciales”, “secretos industriales” o “secretos empresariales.”

La legislación en diferentes países desarrolla de manera específica sobre el tema en cuestión, por lo general, estrechamente vinculado dentro de las leyes de propiedad industrial, y en algunos otros cuerpos legales en el título o capítulo sobre competencia desleal. En una u otra su objetivo primordial es impedir la utilización de ciertos conocimientos e información comercial o industrial de manera contraria a los usos honestos.

La información no divulgada se caracteriza por su potencial duración indefinida y por el hecho de que su protección no impide a los terceros su acceso a través de un violación al compromiso de confidencialidad por alguna persona o también por la llamada “ingeniería a la inversa”, es decir que, a partir del producto final, se logre reconstruir o duplicar el mismo producto comercializado. Sobre este tema en particular cabe indicar en este momento que la información obtenida por medio de la ingeniería inversa sobre las patentes ya registradas (ejemplo: las patentes farmacéuticas) se considera a todas luces un ilícito penal. Aunque en las leyes penales, como es nuestro caso, nada indica sobre éste delito, ya que la ingeniería a la inversa no es conocida como un delito y se trata de un tema muy novedoso para nuestros juristas.

Volviendo al tema, debemos entender que bajo la denominación “información no divulgada”, encontramos el sistema de brindar protección dentro de una normativa jurídica a los secretos comerciales, secretos industriales o secretos de fábrica, y a los secretos empresariales, en tanto que posean características un valor económico actual o posterior (en el futuro) y se adopten medidas adecuadas para conservar su confidencialidad, en represión a la competencia desleal como lo indica el Convenio de París y al respecto el Acuerdo de los ADPIC, en su artículo 39.²⁴

La normativa sobre “Información no Divulgada” que establece el Acuerdo sobre los ADPIC, encuentra su fundamento por primera vez dentro de un Acuerdo de carácter Multilateral de Comercio bajo su propio nombre o denominación y no dentro del título o capítulo de la competencia desleal. Sobre el porqué de ésta nueva disposición, es oportuno explicar la relación que tuvo durante mucho años como parte de la competencia desleal y el porqué está costando desligarla para que subsista por si sola como los demás temas de la propiedad intelectual.

Como sabemos la protección contra la competencia desleal en si misma no es un derecho de Propiedad Intelectual. Pero en defensa de los derechos de propiedad industrial, nacen a la vida jurídica normas que operan contra la competencia desleal, como un objeto de merecido respeto y protección por parte de las normas de la propiedad industrial se hizo la inclusión en el Convenio de París. Tal protección no es más que contra los actos de competencia que sean contrarios a las prácticas honestas en la industria o en el comercio.

Y como un acto de competencia desleal tenemos entre otros: el acceso, la utilización, o divulgación sin autorización y por medios ilegales, de la información no divulgada de un competidor que había sido advertido o comunicado bajo confidencialidad. Abusando de los medios que se le confiaron de una manera contraria a la competencia comercial.

²⁴ Folleto de Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, s/e Ginebra. 1996

Es importante saber que la información no divulgada es el desarrollo de una persona en la ejecución de su actividad comercial honesta y ética, por lo que le da una ventaja respecto a sus competidores que no conocen de esa información.

Algunas legislaciones nada establecen sobre la protección que debiera darse sobre la información que ha sido adquirida ilegalmente, o de su uso indebido. La protección se aplica únicamente a la información que es mantenida secreta por su titular, de manera que si se vuelve del dominio público, o la misma es adquirida ilícitamente, la protección sobre la información no divulgada deja de existir.

2. CONCEPTO DE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

Cuando la información es producto de un acto inventivo, novedoso, susceptible de aplicación industrial, nos encontramos frente a lo que se ha dado en denominar tecnología; y quien logra esta información tecnológica puede optar por mantenerla en secreto y obtener de hecho los mismos beneficios de exclusividad, pero no tiene derecho a demandar la protección legal previa.

a) Según la doctrina:

1) Cualquier información que no está en el dominio público, que es poseída legítimamente por una persona, que tiene valor comercial por el hecho de ser secreta y que ha sido objeto de razonables medidas para mantenerla en tal carácter.²⁵

2) El término secreto comercial puede ser definido como un término que describe una categoría de información donde los principios relacionados a la protección de información secreta ha sido aplicada.²⁶

²⁵ Rafael Lorenzini Paci, Conferencia de la Propiedad Intelectual de las Américas, s/e Santiago de Chile, 1996.

²⁶ Robert Dean, The Law of Trade Secrets, s/e página 19, Traducción al español hecha por la autora de la tesis.

3) Es un método productivo, método de mercadeo u otra técnica o información comercial necesaria para realizar actividades de negocios que se mantiene en secreto y sin darla a publicar.²⁷

Al leer los anteriores conceptos se puede apreciar que en el primero si se contemplan las características incluidas dentro de la norma para brindar al jurisconsulto los parámetros de la protección que debe contener esa especial información para su protección. Y en los otros dos no de manera precisa. Ahora bien de mi propia apreciación que de acuerdo a la doctrina y a lo que establece el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, propongo como definición de la información no divulgada la siguiente:

“Información no divulgada es la información que por tener un valor económico para quien la posee, y por las ventajas económicas demostradas que éste posee en relación a terceros (competidores) debe ser protegida de manera secreta, y bajo estrictas medidas de confidencialidad.”

3. NATURALEZA JURIDICA:

La naturaleza jurídica de los derechos que se ejercen sobre el derecho de la información no divulgada es sin duda perteneciente al derecho privado de las personas. Y en relación a que también corresponden a materia de derecho de propiedad intelectual, en base a los elementos que la conforman incluso a mi criterio opino que como un derecho de naturaleza jurídica “sui generis.”

3.1 TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA DE LA INFORMACION NO DIVULGADA COMO UN DERECHO INTELECTUAL:

Como es sabido la información no divulgada en un principio no se protegía como un derecho intelectual, el Convenio de París lo incorporó como tema protegido bajo la protección a la competencia desleal. Posteriormente ya en el Acuerdo sobre los ADPIC se

²⁷ John Winley, International Propert Law. s/e página 225. Traducción al español hecha por la autora de la tesis

pudo entender la naturaleza del derecho sobre la información no divulgada con la estrecha relación con los derechos de propiedad intelectual, como lo son también las patentes, marcas, denominaciones de origen, diseños industriales, derecho de autor etc. En la mayoría de legislaciones se contemplaba sobre el tema pero en normas dispersas en los Código civil, Código laboral, y en el Código penal.

Para poder explicar la relación de la información no divulgada con los derechos intelectuales es necesario saber un poco sobre las Teorías que se han manejado sobre los derechos de propiedad y el porqué no se contemplaban a los derechos intelectuales dentro de la clasificación de los derechos de propiedad.

A continuación se aportan unos breves resúmenes de las Teorías encontradas en la doctrina²⁸ y posteriormente una reflexión sobre el tema y la relación de los derechos intelectuales y la información no divulgada.

3.1.1 Teoría del derecho de propiedad:

El cual considera a las creaciones intelectuales como cosas materiales (*ius in rem*) de los cuales se ejerce el dominio.

3.1.2. Teoría del derecho sobre bienes inmateriales:

Esta teoría fue elaborada por Josef Kohler, para quien el dominio, en su contexto natural, es un poder jurídico que solo puede referirse a cosas materiales, en tanto que el derecho del creador no es de esta clase. Se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien material económicamente valioso y en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas materiales.

3.1.3. Teoría del derecho de la personalidad.

Esta teoría tiene un precedente en el pensamiento de Emmanuel Kant expresado en el año de 1785, para quien los derechos intelectuales son en realidad un derecho de la personalidad " *ius personalissimum*". Esta teoría fue desarrollada en su principio por Gierke

²⁸ Edmundo Pizarro Dávila, Los Bienes y los Derechos Intelectuales, Tomo I, 1074, página 23.

quien decía que el objeto de estos derechos es emanación de la personalidad de su autor, un reflejo de su espíritu que ha logrado individualizarla a través de su actividad creadora.

Por tanto de acuerdo con ésta teoría, el derecho tiene su base en el derecho de la personalidad y solamente asume carácter patrimonial como elemento accesorio.

3.1.4. Teoría del derecho personal-patrimonial:

Los sostenedores de la tesis intermedia, también originada en Alemania, consideran que este derecho intelectual tiene naturaleza particular, pues no obstante estar radicado en la persona comprende facultades de carácter patrimonial. Por ésta doble función que se le atribuye de personalidad e intereses patrimoniales, no pueden adscribirse exclusivamente a una de ambas categorías de derechos.

3.1.5. Teoría de los derechos intelectuales:

Esta teoría que caracteriza principalmente el postulado de Edmond Picard (jurista belga) quien postuló que existía una insuficiencia de la clasificación romana de los derechos en:

Reales, personales y de obligaciones; por lo que incluyó un cuarto que contenía los derechos de autor, inventor, diseños y modelos industriales, marcas, etc. denominado "derechos intelectuales" (*iura in re intellectuali*). Confrontó la categoría antigua de los derechos reales. Edmond Picard consideraba en su obra "Embryologie Juridique" que los derechos intelectuales estaban integrados por dos elementos : el personal y el patrimonial o económico.

A manera de reflexión sobre las anteriores Teorías, especialmente sobre la última en la literal e) se vislumbra en el futuro rendir una clasificación más de los derechos de propiedad.

El jurista belga Edmond Picard en el año 1883 brindó una referencia que sobre la clasificación de los derechos reales se encontraba un cuarto "el derecho intelectual" como pudimos ver; por lo cual, el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial que se celebrara en París en el año 1878, le sirviera al jurista para aseverar su teoría, ya que en dicho congreso se aceptó el derecho de los inventores y creadores industriales sobre su trabajo y de los comerciantes y fabricantes sobre sus marcas, en un derecho de propiedad.

Por lo que debemos retomar esas aseveraciones y cambiar la clasificación tripartita que conocemos legado del derecho romano.

4. BREVE ANTECEDENTE HISTORICO DE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

Según lo leído en la doctrina²⁹ los romanos se esforzaron por brindar protección contra los sujetos que instigaban a empleados ajenos a que divulgaran sobre asuntos comerciales de sus patronos. Les era complicado encontrar el término adecuado para que conjugaran con el juego de principios legales para la incriminación de estos hechos cuando fueran contrarios a la moral o a sus principios en aquel entonces; por lo que fue preciso recurrir a las figuras como el del hurto, la injuria y la falsedad, para castigar éste tipo de violaciones.

Acorde a mi propia investigación, no existió una tipificación literal que regulara sobre la violación a los secretos o a información no divulgada, pero si habían castigos para los casos relacionados, por lo que contaban con una jurisprudencia casuística para resolver en los Tribunales o Cortes sobre la divulgación de los secretos o sobre la apropiación ilícita de los mismos, cualquiera que fuese la materia que cubrieran.

Posteriormente con el auge de la industria en el siglo XVIII, los secretos comerciales o industriales se fueron constituyendo como uno de los factores más importantes de la vida comercial. De aquí que la protección a la información no divulgada llegó a estimular y favorecer la actividad industrial en beneficio de la colectividad hasta llegar a ser condición determinante para la prosperidad de un sector comercial o industrial. Como primer antecedente legislativo,³⁰ en pro de la protección de la información no divulgada tenemos que en Francia se estipuló en el Código Civil de Napoleón de 1804, en los artículos 1382 y 1383 normas sobre la violación de los secretos en general,

²⁹ Edmundo Pizarro Dávila, Los Bienes y los Derechos Intelectuales, Tomo I s/e 1074, págs 23 y siguientes

³⁰ Robert Sherwood, Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, s/e, páginas 68 y 69, 1980.

antecedente legislativo que sirvió de base para muchas otras legislaciones, como la española y portuguesa. Por otro lado en tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se organizó a mitad del siglo XIX, una ley sobre secretos comerciales, hasta el momento no se sabe con exactitud cuál ley fué desarrollada primero, sólo se señala, que la dieron a conocer ambos países dentro de sus legislaciones.

En Estados Unidos, por ejemplo se reguló apropiadamente en 1939, como se mencionó anteriormente, pero la misma ha evolucionado para acomodar la cambiante naturaleza de la información no divulgada, la evolución tecnológica a nivel mundial, y sobre las normas de competencia.

A raíz de los acelerados cambios tecnológicos, el incremento en la investigación y desarrollo en estos campos, así como la mayor actividad empresarial y crecimiento en el empleo y la movilidad en el mismo, la internacionalización de los negocios y la globalización de los mercados y la creciente complejidad en la integración de diversas tecnologías, dió como resultado una elevada importancia al tema de la información no divulgada.³¹

Por su contenido económico, la información no divulgada representa un incremento para la industria y el comercio, por ende el gran éxito que ha tenido en las industrias que la que la han sabido explotar, proteger y utilizar, pero sabemos que a sido gracias a una protección y un respeto hacia la propiedad intelectual que existe en los lugares donde se ha podido utilizar éste nivel de protección sobre información no divulgada, ya que no debemos olvidar que es a través de ésta (información no divulgada) se promueve la innovación tecnológica que trasciende las fronteras y se da la competencia entre comerciantes de diversas ramas de la producción o del comercio de servicios.

Todo esto ha conllevado al desarrollo paralelo de normas éticas y morales dentro de los campos profesionales de las personas para que exista un adecuado comportamiento

³¹ Pedro Roffe, La propiedad Intelectual y el comercio internacional, s/e, páginas 24 y siguientes. 1994.

para hacer negocios con la información obtenida, a través de las llamadas cláusulas de confidencialidad.

Al estudiar la noción histórica - legislativa anterior encontramos que antes de suscribir junto con el tratado multilateral de comercio más importante creado por la organización mundial del comercio, se conocía lo que eran los secretos comerciales, pero no fue sino con el Acuerdo sobre los ADPIC que vemos el término jurídico que debemos manejar y conocer para poder proteger los derechos de la propiedad intelectual en toda su magnitud.

El Acuerdo sobre los ADPIC, dice respecto de la información no divulgada lo siguiente:

Sección 7

Protección de la Información no divulgada

Artículo 39

“ 1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

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

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

3. Los miembros cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”

Es oportuno mencionar que el Acuerdo sobre los ADPIC, amplía la protección que en un principio se incorporaron en el Convenio de París sobre la Propiedad Industrial, pero que ahora se exigen prohibiciones adicionales, de una manera más clara y transparente y no dentro de normas de competencia desleal o en represión a la competencia. Todo con el propósito de asegurar protección sobre el uso que le den terceros de una manera contraria a las prácticas comerciales honestas a la información no divulgada.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

Partimos de la base que la información, cualquiera sea su naturaleza, está considerada como uno de los elementos que permite a su poseedor ciertas ventajas por sobre quienes no la tienen, circunstancia que los titulares pretenden mantener y fortalecer y están dispuestos incluso a invertir recursos en ello. Mientras mayor sea la información desconocida para el público que una empresa o una persona disponga, sea porque la ha desarrollado o porque la ha adquirido de terceros, mayores también serán las ventajas que tendrá por sobre sus competidores.³²

El hecho que este bien (información) sea valioso, es una de las razones que han llevado a los países más desarrollados a establecer una normativa especial en relación a ella, elevándola a la categoría, a pesar de lo discutible que pueda ser, de un objeto susceptible de apropiación. Las normas sobre propiedad industrial son el ejemplo claro del afán de las sociedades por proteger la información con carácter confidencial que sus miembros son capaces de generar (invenciones), normativa que ha tenido un desarrollo impresionante y especialmente en ésta última década.

Ahora mostrare las características, mismas que se encuentran en el artículo 39, regulado por el Acuerdo sobre los ADPIC anteriormente expuesto.

Las características son las siguientes:

³² Rafael Lorenzini Paci, El Rol de las Patentes y la Información Confidencial o Secretos de Comercio.

- 1) Secreto
- 2) Valor comercial
- 3) Información sea objeto de medidas para mantenerlo secreta.

A medida que se da el avance tecnológico, las compañías y los inventores individuales con respaldo financiero limitado han entendido que la información no divulgada puede ser una estrategia atractiva para proteger su labor o creación o sus esfuerzos para salir beneficiados por la competencia comercial. Sabiendo cuáles son las características para utilizar el sistema de protección bajo la información no divulgada es necesario saber ciertos requisitos para que el sistema de protección de la información no divulgada tenga éxito en el ámbito industrial o comercial.

6. REQUISITOS PARA UNA TUTELA SOBRE INFORMACION NO DIVULGADA. A continuación se enuncian algunos requisitos que hay que tomar en cuenta.³³

- a) Que la información se refiera a un proceso, una fórmula, un dispositivo, aparato o máquina, planes financieros, una formulación y medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
- b) La información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, es decir en un soporte material.
- c) Que la información tenga un valor económico en la operación de un negocio o empresa, que provea una potencial ventaja competitiva sobre otros que no posean dicha información.
- d) La información debe ser secreta, y de estricta confidencialidad, con el objeto de seguir manteniéndola en secreto para obtener una ventaja competitiva contra aquéllos que no poseen dicha información.
- e) Esta información debe ser conocida únicamente por un número limitado de personas, es decir, no deben ser de conocimiento general de los expertos o competidores en el campo de la industria o el comercio en el que se desenvuelve.

³³ Folleto de la OMPI, Protección contra la Competencia Desleal, Ginebra 1994.

- f) La información debe estar legítimamente bajo el control de una persona física o jurídica.
- g) La misma información deberá ser objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

7. CLASIFICACION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

El orden jurídico concede distintas formas de protección legal a los conocimientos secretos. Y entre los distintos tipos de secretos amparados jurídicamente pueden mencionarse los siguientes: “Secretos Comerciales”, “Secretos Industriales” o “Secretos de Fábrica o Secretos Empresariales”, según la materia sobre la que versen. A continuación se definen los conceptos de cada uno de ellos.

SECRETOS COMERCIALES

El Secreto Comercial es aquello que forma parte de la esfera reservada de una empresa. Es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el titular, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.³⁴

SECRETOS INDUSTRIALES O SECRETOS DE FABRICA:

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual hayan adoptado los medios o sistemas para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.³⁵

³⁴ Luis José Díez Canseco Nuñez, Asesor de la OMPI, Conferencia sobre la Represión de la competencia desleal, Lima, Perú, s/e abril de 1991.

³⁵ Ley de Propiedad Industrial en México. Fernando Serrano Migallón, 1995. Página 184.

SECRETOS EMPRESARIALES

Cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.³⁶

Por indistintas formas que encontramos tanto en la doctrina como en las legislaciones se hizo necesario que sobre los secretos; a nivel internacional se debían de homologar en un sólo criterio y un sólo término a los secretos comerciales, secretos industriales, secretos empresariales, por lo cual en la creación del acuerdo multilateral sobre los ADPIC se incluyó como “información no divulgada” abarcando toda la gama de secretos relacionados con el comercio.

³⁶ Ley de Propiedad Industrial en México. Opus cita página 42.

8. LA INFORMACION NO DIVULGADA Y LOS DEMAS SECRETOS

Es necesario explicar que la información no divulgada como la debemos entender y estudiar respetando las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no incluye todos los secretos existentes por lo cual es necesario hacer una distinción con otros, que no pertenecen a la clasificación de la información no divulgada en razón de que no contienen las características y los requisitos enumerados para conformarse como tales.

A continuación una breve reseña de la diversidad de los denominados "secretos".

SECRETOS CIENTIFICOS

Los secretos científicos están relacionados específicamente con su inconfundible condición científica, es decir, relacionados con los hallazgos o las creaciones derivadas de la ciencia pura. Lo que diferencia estos secretos con los demás es que su vida teórica, independientemente de su aplicación práctica, industrial o comercial, es lo que permite, por consiguiente su distinción con los secretos que nos ocupan.³⁷

SECRETOS PROFESIONALES

Deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como médicos, abogados, notarios etc., de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión.³⁸ Los Profesionales en el ejercicio de su labor profesional no pueden divulgar la información que reciben, por ejemplo el Notario al redactar un testamento, no deben atribuirse propietarios de la información o datos que le son proporcionados por su cliente que por razón de sus servicios profesionales es depositada en ellos para cumplir con el servicio que se les solicitó.

³⁷ Guillermo Cabanellas, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos y secretos comerciales e industriales, página 56 y 57. 1996.

³⁸ Diccionario de la Real Academia Española, edición vigésima, 1992, página 1314.

SECRETO BANCARIO

Respecto al secreto bancario está relacionado con las actividades que tienen por objeto facilitar la organización y financiación de las actividades económicas del sistema bancario.³⁹ Por lo que por ejemplo: si se realizan actividades comerciales, transacciones de cuentas de los cuentahabientes en un banco, se debe guardar reserva de la información que se solicita y se obtiene de los clientes, por parte del Banco a efecto de no divulgar información confidencial que sólo le compete al titular de la cuenta bancaria o quien hace las transacciones comerciales a través del Banco.

SECRETOS ADMINISTRATIVOS (ACTUACIONES O PROCEDIMIENTOS)

Esta clase de secretos son, en general, secretos de administración, derivados de cualquiera de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial). Se trata ordinariamente de la lesión a un interés público cometido generalmente por un empleado o funcionario público al divulgar, por ejemplo, actuaciones secretas de una oficina del ejecutivo, declaraciones juradas de la Dirección General de Rentas, o diligencias judiciales de investigación penal ordenadas por el Ministerio Público, etc. Si bien pueden haber asuntos comerciales o industriales, nos encontramos frente a asuntos similares a los secretos confiados a los profesionales, en este caso en razón de su cargo.⁴⁰

SECRETOS POLITICOS O MILITARES

Propiamente esta clase de secretos se relacionan con aquéllas personas que laboran en cargos en entidades públicas, políticas o militares, o que estén relacionadas a la seguridad o a los medios de defensa o de Relaciones Exteriores de la Nación.⁴¹

³⁹ Guillermo Cabanellas, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos y secretos comerciales e industriales, páginas 56 y 57. s/e. 1996.

⁴⁰ Derecho Penal Industrial. Editorial Porrúa, Capítulo V. Página 271. 1990.

⁴¹ Derecho Penal Industrial. Opus cit página 45.

SECRETOS TELEGRAFICO O TELEFONICO

Como es bien sabido que éste secreto prohíbe interferir con el destino que llevan las cartas o las llamadas, es prohibido escuchar o leer asuntos ajenos, o tan siquiera se impidiera su entrega o se divulgara lo comunicado a terceras personas. La modalidad que se anota en este párrafo es especial y por si misma goza de distinción de los demás secretos.

9. ADQUISICION DE DERECHOS SOBRE LA INFORMACION NO DIVULGADA

A diferencia de lo que sucede con otros tipos de derechos subjetivos, las normas que dan lugar a la tutela de la información no divulgada no incluyen, en general, reglas específicas relativas a la adquisición de derechos subjetivos sobre tales conocimientos. Sino que su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto, como a la fe pública y a los derechos del consumidor.

Por lo que el determinar el contenido de las reglas relativas a la adquisición presentan, por una parte, una importancia fundamental para la precisión de las obligaciones y derechos de las partes interesadas en adquirir determinada tecnología.

Es el caso por ejemplo, que si dos empresas cooperan para lograr determinada tecnología, y una vez obtenida ésta, una de ellas procede a divulgarla, perjudicando los intereses de la otra, la calificación de tal conducta dependerá de la determinación de los derechos que cada una de esas firmas tenían sobre la información al producirse su divulgación.

Para objeto de nuestro estudio se enumeran cuales son algunas formas de adquisición de manera lícita e ilícita⁴² de los derechos de la información no divulgada.

- | | | |
|---------|---|--|
| Lícita | a) Originaria | - Conocimiento Potencial (dibujos, fotografías, exposiciones, seminarios, venta de productos.) |
| | b) Derivada | - Ingeniería a la Inversa |
| Ilícita | a) Ingeniería a la Inversa sobre reivindicaciones de Patentes | |
| | b) Espionaje Industrial | |
| | c) Apropiación indebida por empleados | |

El conocimiento potencial:

Pertencen a este conocimiento todas las manifestaciones consistentes en publicaciones, libros o dibujos puestos a disposición del público. De estas publicaciones se deben considerar 2 extremos para constatar de que manera pudo ser adquirida la publicación:

1. La publicación se encuentre a disposición del público (como el conocimiento potencial)
2. Que dicha publicación contenga información y particularidades o descripciones necesarias que permitan conocer el secreto.

El hecho de figurar el secreto o información no divulgada en una exposición o en un seminario plantea la situación de si el público puede aprovecharse de éste, por lo cual se contempla como una posibilidad.

Conocimiento derivado de la "ingeniería a la inversa":

⁴² Derecho Penal Industrial, opus cit página 45

Puede darse el caso que el titular de la información ponga en venta los productos que realiza; pero suelen darse dos circunstancias interesantes:

b.1 Que evidentemente haya divulgación del objeto fabricado y de tal carácter que su aspecto y de su análisis revela su naturaleza, composición o caracteres, para obtener el secreto de su fabricación. En éste caso estaríamos frente a lo que denominamos “Ingeniería a la inversa” o el llamado investigación o descubrimiento independiente.

b.2 Que se de el caso que al analizar o examinar el producto no se llegue a descubrir los medios empleados para su fabricación. Se está frente a un conocimiento en el cual la propiedad sobre el mismo queda intacta, ya que el público si bien tiene acceso al producto no puede conocer su mecanismo de fabricación.

Sobre la investigación independiente o el “descubrimiento independiente” el cual es un nuevo término, también lo veremos como “Ingeniería Inversa” por algunas legislaciones; en nuestro medio se conoce muy poco sobre su regulación y es necesario que sepamos, que en algunos casos la información no divulgada se conoce a través del llamado descubrimiento independiente o ingeniería inversa que no fue necesariamente conocida por medio lícitos y honestos. Ya que en un país por ejemplo se puede estar investigando sobre una fórmula parecida a la de la Coca Cola, como por ejemplo pongo el caso hipotético: Si la Pepsi Cola, fuera igual a la Coca Cola y se pudiera comprobar que en realidad hay similitudes pero ambas fórmulas son fabricadas de manera diferente, se podría pensar que productor o fabricante de la Pepsi Cola, utilizó espionaje industrial para saber los componentes de la fórmula utilizada por su competidor, pero no el orden de mezcla, cantidades etc. Los comerciantes o fabricantes industrializados pelean por encontrar fórmulas novedosas, productos nuevos y que tengan éxito comercial a nivel mundial, por lo que, hay que tener cuidado, porque los mismos utilizan los medios inapropiados para adquirir ventajas sobre su competidor comercial, lo cual coadyuva a promover el delito de “espionaje industrial o comercial” al igual que existan laboratorios que realicen investigaciones independientes o de ingeniería inversa, cosa que el gobierno no vigila, como es el caso de Guatemala.

Adquisición de la información no divulgada de forma ilícita mediante la ingeniería a la inversa

Como explicaba la ingeniería a la inversa puede denominarse investigación independiente, y la misma si es realizada sobre patentes ya registradas o sobre reivindicaciones ya plasmadas en solicitudes de registro de patentes, se está cometiendo un delito y es una adquisición ilícita, ya que viola los derechos intelectuales del creador de la patente. Como podemos ver ésta técnica de descubrimiento puede convertirse en un delito, si se le da un mal uso a la tecnología aplicada sobre el objeto o elemento equivocado.

Adquisición de la información no divulgada de forma ilícita mediante el “Espionaje Industrial”.

El espionaje industrial según su definición:⁴³ “ Delito que comete quien , sea nacional o extranjero, con disimulo o bajo disfraz, procura el conocimiento de secretos de Estado, a fin de revelarlos a otra potencia extranjera, poniendo así en peligro la paz o la seguridad de la nación. Naturalmente, para el país beneficiado es acto loable y muy bien remunerado. Algunos códigos penales, como el argentino no legislan específicamente sobre el espionaje como figura delictiva independiente, haciendo referencia general a los actos hostiles, capaces de poner en peligro la paz o la seguridad de la nación, o a la simple revelación de secretos.”

De la manera Código Penal Guatemalteco contempla éste delito es de la siguiente forma:

“Capitulo II Del Espionaje. Art.369(Espionaje Genérico). Comete éste delito:

- 1o. Quien en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo, será sancionado con prisión de diez a veinte años;
- 2o. Si el espionaje se verificare en tiempo de paz o en favor de potencia neutral, la sanción será de cinco a diez años;
- 3o. Quien procurare u obtuviere, indebidamente, informaciones secretas, concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.” Como podemos ver al igual que en el Diccionario Jurídico lo que el código penal protege, es

⁴³ Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manuel Ossorio, página 292

aplicable en tiempo de guerra, pero nada indica de los espías industriales o comerciales entre las empresas, por lo que debiera reformarse el artículo y actualizarlo a los cambios tecnológicos y a las nuevas implicaciones y alcances a que éste delito abarca en la actualidad.

Ejemplificando un caso:⁴⁴

Du Pont & Co. vrs. Christophere

El demandado había contratado un fotógrafo cuya especialidad eran las fotografías aéreas para que sobrevolara la planta química de Du Pont, la cual estaba en construcción, y tomara vistas en un intento por descubrir el procedimiento de fabricación, de sus productos a través de la maquinaria con la que contaban en dicha fábrica, y cuando la empresa Du Pont, se dió cuenta de las intenciones, demandó a los responsables de las tomas aéreas, por lo que una corte que conoció el caso en Estados Unidos concluyó que, aunque el avión estaba sobrevolando espacio aéreo público, el demandado (en el presente caso, la compañía aérea) estaba utilizando “medios impropios” para adquirir conocimientos sobre el equipo utilizado por la fábrica Du pont en ese momento.

Lo importante de la resolución que tomó el tribunal en el caso anterior es que no es suficiente con enumerar el tipo de conducta percibida como apropiada o no, sino que se confirma la tendencia de reforzar la protección de la información no divulgada. Por lo cual, queda un precedente para la jurisprudencia norteamericana en que toda persona que no pueda probar que utilizó medios apropiados para obtener su información se considerará automáticamente que lo hizo por medios inapropiados violando la confidencialidad, la información no divulgada de una empresa y cometiendo un delito de competencia desleal.

Adquisición de la Información no Divulgada de forma ilícita mediante la apropiación indebida.

Sobre el particular me parece oportuno indicar que nuestro código penal también contempla una disposición la cual indica: “ Art. 272. (Apropiación y retención indebida) Quien, en perjuicio de otro, se apropiare, o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra

⁴⁴ Ramon Foltz, Protecting Scientific ideas & inventions, 1988. Traducción al español por la autora de la tesis.

causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de cien a tres mil quetzales.”

Para efectos de nuestro estudio es importante indicar que se podría hacer una amplia interpretación de la anterior norma por la falta de una norma específica aplicable en la legislación guatemalteca. Pero para eso el legislador deberá tomar del caso los hechos y las pruebas para adecuar la legislación penal actual, tratando de hacer justicia y de cumplir con los compromisos internacionales de observancia, como es el caso del Acuerdo sobre los ADPIC.

10. EXTINCION DEL DERECHO SOBRE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

Analizadas precedentemente las distintas formas cómo puede adquirirse la información no divulgada de forma lícita e ilícita , corresponde ahora explicar cómo se extingue el derecho:

Existen dos maneras:⁴⁵

1. Comunicación
2. Revelación o Divulgación

La primera se divide a su vez:

- i) confidencial, ii) culposa y iii) fraudulenta.

10.1 Comunicación:

La información no divulgada no puede considerarse perdida desde el hecho que la misma es comunicada o transmitida en el interior del establecimiento o fábrica . Ya que posiblemente que se ha divulgado la información a la persona idónea que debe poner en práctica los conocimientos que recibe con un fin útil y de provecho en beneficio de la empresa para la elaboración de un producto. Como por ejemplo, los colaboradores del industrial, directores, gerentes, ayudantes, obreros etc; pues ellos se encuentran sometidos a un contrato laboral y del cual se encuentran ligados por un deber de fidelidad y de confidencialidad.

⁴⁵ Derecho Penal Industrial, opus cit página 45.

Tampoco se considera violación si esa comunicación se transfiere como un bien industrial por medio de un contrato de Transferencia de Tecnología, destinado a seguir siendo usado como secreto, como es el caso de las licencias de conocimientos técnicos (Know How) medios que es utilizado para que pueda ser sucesivamente cedido a varias personas, pero de tal forma que no se pierda el objeto tutelable al difumarse su valor industrial por haber pasado a muchas manos. Como por ejemplo; las franquicias de MC'Donalds, Burger King, Domino's etc.

Y para transmitir esos conocimientos técnicos o Know How es necesario que dentro de la Licencia se contemple una "cláusula de confidencialidad" o bien se tomen las medidas suficientes para dar a entender que se está dando bajo confidencialidad.

i)Confidencial: La comunicación confidencial se basa en dos principios fundamentales los cuales consisten en que la información no es transmitida a un círculo indefinido de personas, sino que consta de un determinado número de ellas, relacionadas entre sí por intereses o vinculaciones económicas o profesionales comunes. El segundo principio es que el conocimiento no llega a quien desea obtenerlo, sino a quien debe adquirirlo por motivos estrictamente legales o sea, entre otros, por exigencias derivadas de oficio, profesión, cargo etc. Se dice que la persona que recibe la comunicación se confunde con la persona de quien lo ha transmitido como si ésta última fueran una misma e idéntica persona.

Ahora bien la comunicación puede ser incluso culposa, entendiéndose:

ii) Culposa: La transmisión de la información no divulgada puede producirse, de manera negligente o por imprudencia del titular. Es lo que ocurre, generalmente cuando éste da a conocer a quien no está vinculado por el secreto o cuando deriva de la producción de actos pasivos o activos culpables.

En este caso el titular por su culpa o negligencia ha provocado la revelación del secreto, sea por no desconocimiento de la ley, sea por no haberla respetado y la que se deriva de la revelación no por ningún acto propio, sino porque ha sido víctima de deslealtad, porque ha

sido traicionado por sus empleados u obreros que han transmitido el secreto a terceros. Indudablemente en este último caso, no puede afirmarse que el propietario de la información no divulgada haya tenido siquiera la intención de hacerlo ingresar al dominio público, sino que el conocimiento ha sido transmitido mediante un abuso de confianza, cometido en su perjuicio.

Y por último si no es por negligencia entonces existe el dolo en el agente y se convierte en una comunicación:

iii) Fraudulenta

Esta actitud supone que el conocimiento ha sido transmitido con intención puramente dolosa. Es por ejemplo cuando un trabajador se apropia de los planos del procedimiento de fabricación o de las fórmulas utilizadas en secreto y los da a conocer a terceros, o bien, cuando un trabajador subordinado en posesión de ciertos secretos de su empleador los comunica sin justa causa.

10.2 Revelación o Divulgación:

Cuando un secreto o información ha sido patentado como un invento, publicado, presentado en seminarios, televisados, sea por su titular o por terceros, es evidente que desde ese mismo momento ha pasado a formar parte del dominio público por divulgación, por lo tanto su extinción.

11. TITULARES DE LA INFORMACION NO DIVULGADA:

Generalmente los titulares o propietarios de la información no divulgada son empresas industriales que crearon fórmulas, patrones, métodos, productos, mecanismos etc, los cuales son aplicables a la industria o al comercio, y tienen o tendrán un importante valor económico en el mercado industrial frente a los demás competidores.

Pero es el caso que para la explotación o aplicación comercial de la información no divulgada es necesario que aparezcan otros sujetos quienes llegan de cierta manera a tener relación con el titular en virtud de la prestación de un servicio, tal es el caso de los trabajadores bajo dependencia; lo que conlleva a concluir que alrededor de la información no divulgada siempre se encuentran personas o sujetos de diversas posiciones que de un modo u otro están vinculadas, y se convierten en sujetos potenciales de la información.

Tal situación es importante entonces conocer quiénes podrían ser las personas que particularmente asumen el carácter de "poseedores" de la información no divulgada, en ciertas ocasiones con características muy particulares a cada sujeto y su posición dentro de la empresa. Quienes pudieran llegar a ser infractores o violadores de la información no divulgada. A continuación se detalla una lista de posibles sujetos,⁴⁶ "poseedores de la información no divulgada".

1. Socios
2. Trabajador subordinado
3. Aprendiz
4. Participes o cómplices
5. Terceros extraños

⁴⁶ Derecho Penal Industrial, opus cit. Página 45.

Socios:

Cuando nos referimos a los " socios ", hablamos de aquellas personas que junto con el titular de la información no divulgada pertenecen a una sociedad mercantil, en virtud de la cual han revelado a dicha sociedad el secreto comercial o industrial. En estos casos se otorga el derecho de utilizar el secreto para los fines y con la obligación de respetar el secreto dado en " cláusula de confidencialidad", creándose una situación que puede ser susceptible por cualquier socio a cometer delito de violación al secreto dado en confianza. Esta situación se vuelve complicada cuando el ex- socio se separe o sea separado de la sociedad.

Trabajador subordinado:

Es aquella persona que en razón de su cargo u oficio depende de la dirección de otra por ejemplo: secretaria, asistente, contador, técnico, mecánico, mensajero. Por lo que a pesar de su subordinación no queda exento de su deber de guardar el secreto, sea que preste su labor en el establecimiento, oficina o empresa (industrial o fabril) o en cualquier otra parte; llevando inclusive su obligación de confidencialidad al ámbito de su vida privada.

El Trabajador subordinado que cometiere violación al secreto quedará exculpado si el secreto le hubiere sido transmitido no en razón de sus actividades, sino innecesariamente por el titular o le llegase por otra vía irregular ya sea por divulgación por extraños o de manera fortuita por personas que se encuentran fuera del establecimiento industrial o comercial.

Aprendiz:

El aprendiz tiene el deber de guardar el secreto a pesar de que su único objetivo es el de recibir una enseñanza, pero su vinculación con el propietario le compromete de cierta forma que le impide desvincularse de esa obligación. Es menester del propietario o empresario decidir la extensión de las cosas que pone en confianza del aprendiz. Es el empresario el que debe tomar sumo cuidado al depositar su confianza con los empleados.

Partícipes o cómplices:

En la mayoría de los casos existen sujetos que pueden ser fabricantes o intermediarios que se acercan a empleados de otra empresa, con conocimiento de causa para que les divulguen su secreto comercial o industrial, el trabajador que se encuentra laborando en una empresa o industria con conocimiento de causa acepta esa relación y decide sacar ventaja económica de sus conocimientos sobre los secretos de la empresa, industria o fábrica y comunica la información, convirtiéndose en cómplice por la violación del secreto. Este es el caso típico al cual denominamos " soborno".

Terceros extraños:

Es el caso de personas ajenas al establecimiento o empresa, hayan obtenido el secreto y posteriormente lo divulgaran bajo otro título o forma. Ya sea porque se los confirieron de buena fe, o éstos instigaron para obtener la información.

Y debido a que no son personas que se encuentran en situación de dependencia o de subordinación, no les atañe la obligación de conservar el secreto bajo medidas de confidencialidad. Por lo que hace más difícil probar su culpabilidad, así como identificarlos y comprobar la apropiación ilícita de la información.

12. BREVES DISTINCIONES SOBRE LA INFORMACION NO DIVULGADA CON EL KNOW HOW, LAS PATENTES DE INVENCION Y EL DERECHO DE AUTOR

Como primer aspecto en ésta segunda parte del capítulo III, y habiéndose señalado el concepto, características, clasificación sobre el sistema de información no divulgada es entonces que en ésta parte pretendo hacer las distinciones entre los sistemas que existen para proteger los derechos intelectuales.

12. 1 ASPECTOS SOBRE EL KNOW HOW:

Es bastante difícil encontrar en la doctrina en que consiste el Know How, en general se pudo investigar que el origen es anglosajón y que la palabra significa "saber hacer algo" (en su traducción al español por la autora de la presente tesis) Know How proviene de la unión de las palabras del idioma inglés, Know- saber, how - como; lo que unido literalmente significa entonces "saber hacer", con lo que expresa la idea de cómo llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber hacer algo.^{47"}

El país de origen del término⁴⁸ fue Estados Unidos de América donde ha llegado a ser del uso común para indicar un conocimiento intuitivo originado en la práctica, de la mejor manera de actuar para realizar determinada tarea eficazmente y con un mínimo de esfuerzo. De ahí entonces que puede decirse que existen variedad de "Know How," en el área artística, comercial, científico, financiero, industrial etc. Mientras que en el Reino Unido es usado "información confidencial", esta situación puede responder tanto a distintas perspectivas y prioridades, como a la naturaleza de que este relacionada cada tema o información.

⁴⁷ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, página 28

⁴⁸ Revista de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, mayo de 1993 página 409 y siguientes.

Son variadas las definiciones que encontramos en la doctrina para lo cual resumiendo algunos conceptos y expresando algunos criterios encontrados, a continuación lo más relevante.

Para algunos⁴⁹ el Know How debería ser sinónimo de Secreto Comercial. Otros sostienen que el secreto no es un elemento decisivo. Alternativamente, algunos estudiosos incluyen a la información comercial relacionada, a la operación de una empresa, mientras que otros limitan el concepto de Know How al conocimiento técnico aplicado a la industria.

Por otra parte es menester discutir en cuanto a la clasificación de los conocimientos técnicos que se encuentra en la doctrina⁵⁰ los cuales pueden ser entre otros:

- a) Conocimientos Técnicos Secretos y Conocimientos Técnicos no Secretos
- b) Conocimientos Técnicos Industriales y Conocimientos Técnicos de cualquier otra rama.
- c) Conocimientos Técnicos Patentables y Conocimientos Técnicos no Patentables.

Pude considerar en mi estudio, que hay varios autores que difieren en cuanto a que si éstos conocimientos técnicos o Know How deberían ser secretos o no. Entre los que sustentan éste razonamiento se encuentra el Dr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra el régimen jurídico de los conocimientos técnicos. También existen discordancias respecto de si el Know How debe referirse a conocimientos de carácter industrial únicamente. Mientras que por otro lado hay autores que pude leer en la doctrina que consideran que la aplicación de la expresión "Know How" puede pertenecer a todo tipo de conocimientos, inclusive los de aplicación meramente comercial o administrativa.⁵¹

⁴⁹ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos y los secretos, editorial Heliasta página 26. 1985

⁵⁰ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, opus cit página 58.

⁵¹ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Régimen Jurídico de los Conocimientos técnicos y los secretos, páginas 30 y 31.

12. 2 ANALISIS DE LAS DISTINCIONES ENTRE EL KNOW HOW Y LA INFORMACION NO DIVULGADA

La presente distinción es necesaria e importante aportarla para objeto de un mejor entendimiento de lo que es nuestro tema de estudio, ya que hay que identificar cada tema, debido a que tienen una regulación y protección distinta, están integradas por elementos diferentes aunque pareciese que se estuviera refiriendo a un mismo tema. La siguiente distinción se desprende desde el momento en que se analiza el concepto de cada tema.

Concepto de Know How o conocimiento técnico:

El autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado lo define como: conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o exclusivamente, a través de servicios personales".

Concepto de Información no Divulgada o Secretos Comerciales o Industriales:

Según lo expresado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en su artículo 39 el cual dice: "1...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

- a) tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- b) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla."*

Se distinguen ambos temas en el sentido que mientras que el llamado “know how” o “conocimiento técnico” puede ser secreto bajo el sistema de la información no divulgada si es necesario que la misma sea secreta no necesariamente se necesita el contrato entre las partes, ya que, la obligación legal subsiste por una vinculación de confianza la cual es implícita de no revelar información que han sido recibidos bajo reserva. Mientras que bajo el “know how” es necesario el contrato o una relación confidencial escrita lo que provee la base jurídica para proteger ese conocimiento técnico o “know how”.

12.3 PATENTE O INVENTO PATENTABLE:

De acuerdo al concepto establecido en la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales de Guatemala Decreto Número 153-85:

"La patente es el reconocimiento o derecho legal sobre una invención (procesos y productos) otorgado por el Estado al Autor de un invento industrial para asegurarle su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo."

El concepto del invento según lo establece la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales de Guatemala lo señala en su artículo 1º como:

"una creación aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico. Podrá ser un producto o un procedimiento, o estar relacionado con ellos."

12.4 ANALISIS DE LA PATENTE DE INVENCION Y DE LA INFORMACION NO DIVULGADA.

Cuando nos referimos a la patente de invención y la relacionamos con la información no divulgada estamos frente a dos temas diferentes, ambos son dos formas de proteger los derechos producto de la mente humana pero de diferente forma, la patente de invención se protege mediante el registro, la cual tiene como efecto la emisión de un título el cual otorga el Estado al titular de la patente por una período de validez de quince años; con excepción de los procedimientos químicos; alimentos, bebidas, fármacos y productos agro-químicos; la cual tendrá una duración de diez años. Otra de las diferencias fundamentales entre la patente y la información no divulgada es que ésta última necesita su registro para su protección jurídica siendo entonces su período de protección "indefinido" y depende absolutamente del titular el tiempo que éste quiera mantener en secreto su invención y tome

las medidas razonables para proteger su información. Lo cual tiene ventajas para el titular ya que su invención será únicamente explotada por él o quien éste último le conceda una autorización o contrato de licencia, pero cabe la posibilidad como mencionaba antes que sea violado su derecho y la información sea divulgada, por lo que el titular debe saber los mecanismos de solución y conocer éste sistema de protección que las leyes deben amparar.

12.5 ANALISIS DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA INFORMACION NO DIVULGADA.

Se considera que autor es la persona física que realiza la creación intelectual y quien tiene, salvo disposición legal en contrario, la titularidad originaria de los derechos sobre su obra.

Tomando en cuenta ésta consideración y analizando la protección que brinda éste sistema a mi criterio el objeto de protección es siempre “la obra”, la cual en distintas legislaciones puede ser por 50, 60 o hasta de 80 años de protección. En cambio bajo el sistema de la información no divulgada se comprenden fórmulas, esquemas, planes de finanzas, propagandas publicitarias, estrategias comerciales, planos de construcción etc. Estamos frente a dos sistemas de protección que se aplican sobre obras del intelecto humano pero tienen distintos procedimientos de aplicación y duración sobre la protección.

| Información no divulgada | Patente | Derecho de Autor |
|--|---|--|
| No tiene una limitación en cuanto a su duración, pues podrá mantenerse protegido todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad. | La vigencia de la misma es normalmente 15 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. | La vigencia es normalmente de 75 años después de la muerte del autor. |
| Puede ser descubierto por otros legalmente de manera independiente o por medio del uso del procedimiento de ingeniería inversa. | Da a su dueño un derecho de propiedad y uso exclusivo. | Da al autor un derecho de propiedad y uso exclusivo. |
| Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no son patentables. | Debe satisfacer ciertos requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. | Debe ser original, no copiada . |
| El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida, pero variará según las circunstancias, y requerirá un costo continuo para mantener la confidencialidad. | Costo relativamente predecible, pero que puede ser más alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países. | El costo es muy bajo, no se requiere el registro para el nacimiento del derecho, solamente como elemento probatorio. |
| El propietario cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que dependen de las leyes de los países involucrados. | El propietario cuenta con derechos únicamente en los países donde la patente existe. | El autor cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que dependen de las leyes de los países involucrados. |
| El licenciamiento puede tener mucha flexibilidad en las restricciones que legalmente pueden imponerse al licenciatario. | El licenciante tiene menores posibilidades de imponer ciertas restricciones al licenciatario, ya que solo está licenciando el derecho al uso de la patente. | El licenciante tiene menores posibilidades de imponer ciertas restricciones al licenciatario, ya que solo está licenciando el derecho al uso o explotación comercial de la obra. |
| El derecho de exclusividad está ausente. | Existe el derecho exclusivo tanto de aprovechamiento industrial como de explotación comercial. | Existe exclusividad en cuanto explotación comercial. |

* Fuente obtenida por el Instituto de Derecho de Propiedad Industrial del Perú. 1997.

12.6. ANALISIS DE LA INFORMACION NO DIVULGADA Y EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Cuando me refiero al contenido de un contrato de Transferencia de Tecnología debemos entender que en el mismo se establecen las cláusulas que darán nacimiento a un proceso de traslado de información y conocimientos técnicos (know how) los cuales pueden ser patentados o no. En virtud de éste contrato pasan al dominio o a la esfera de otra persona o entidad, que tendrá bajo su responsabilidad la de guardar celosamente dicha información que le es transmitida para producir tecnología desincorporada, la cual en pocas palabras comprende los conocimientos técnicos cristalizados.

La información no divulgada es entonces el sistema bajo el cual esa información que es transmitida bajo un contrato de transferencia de tecnología será protegida.⁵² Por lo cual debe entenderse que para lograr una mejor protección en los contratos de transferencia de tecnología es necesario utilizar el sistema de información no divulgada. En el caso de nuestra legislación, y debido a la débil protección en nuestro derecho sustantivo debemos de utilizar una cláusula de confidencialidad, que de alguna manera limita el mal uso sobre la información que es transmitida.

⁵² Revista de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, mayo a diciembre de 1993. s/e Páginas 412 y 413.

CAPITULO IV

1. INFORMACION NO DIVULGADA EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

El desarrollo de las relaciones comerciales multilaterales requiere modernamente de una amplia protección en materia de propiedad intelectual y principalmente, establecer un marco jurídico de normas que tutelen los derechos de los individuos. Para brindar una adecuada protección es necesario cumplir con las normas que establece el Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) del tal forma que desde ya forma parte de la legislación de Guatemala (Decreto 37-95 del Congreso de la República). En el presente trabajo de tesis se hizo un estudio completo de las normas que la legislación guatemalteca tiene sobre información no divulgada. Por lo que desde el principio podemos apreciar que normas regulan la propiedad intelectual, y de manera específica veremos otras normas que regulan sólo sobre información no divulgada. Por último se darán las críticas que sobre el análisis legislativo se presenta.

1.1. Constitución Política de la República de Guatemala:

Dentro del Título II Derechos Humanos Capítulo I Derechos individuales en el artículo 42 se establece: " Derecho de Autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Se puede apreciar que el derecho de autor y el de inventor son derechos que siendo importantes nuestra carta magna ya contempla como derechos humanos inherentes a todos los ciudadanos guatemaltecos. De manera muy general en tal sentido en Guatemala se tutela y protege la creatividad literaria y artística de los guatemaltecos así como la actividad inventiva. Falta analizar entonces la legislación especial que sobre esos temas se contempla, pero dicho trabajo de estudio es o debe ser objeto de otra tesis y no del presente trabajo.

1.2.Código Penal Decreto No. 17-73 del Congreso de la República de Guatemala y Reformas :

En su artículo 355 el cual se encuentra en el Título X De los delitos contra la economía nacional, el comercio y la industria, Capítulo III De los delitos contra la industria y el comercio encontramos la siguiente norma:

(Infidelidad) Quien, conociendo un secreto de industria o de comercio, o de otra importancia económica y del que no pudiese libremente disponer, lo divulgare o lo utilizare para sí mismo o para un tercero, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa, de doscientos a dos mil quetzales. "

Respecto del anterior artículo cabe apreciar que ésta es la única norma que la legislación guatemalteca contempla sobre la información no divulgada de manera muy escueta.

A mi juicio debiera de modificarse el título del mismo, y ampliarse más la regulación de la norma. Y como observación muy personal debiera de adecuarse el título del artículo como: delito de violación a la información no divulgada y no infidelidad.

Ahora bien ya más concretamente dentro de las reformas al código penal, más recientes encontré la que se hizo al artículo 275 el cual establece sobre:

" Violación a los derechos de propiedad industrial. Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

..f) Revelar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para si o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto.

g) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito

de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o a su usuario autorizado.

h) Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado sanciona la violación a los derechos de propiedad industrial.

1.3 Título III Contra la libertad y la seguridad sexual y contra el pudor. Capítulo V.

En los artículos 217 y 223 de dicho capítulo encontramos dos normas que tipifican como delitos la Violación de correspondencia y papeles privados y la Revelación del Secreto Profesional.

Artículo. 217 (Violación de correspondencia y papeles privados) Quien de propósito o para descubrir los secretos de otro, abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le estén dirigidos a quien sin abrirlos, se impusiere de su contenido será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.

Artículo 223. (Revelación de secreto profesional) Quien, sin justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o multa de cien a un mil quetzales.

Al respecto señalo que sobre ésta clase de delitos, se ha señalado en el desarrollo de la presente tesis en el capítulo III, que la violación a la correspondencia y la revelación del secreto profesional, pertenecen según mi criterio a otra clasificación que existe sobre los secretos. A mi juicio las normas anteriores debieran de estar dentro del título X y en el capítulo III y no donde se encuentran tipificadas actualmente, no hay ninguna relación con la libertad sexual y contra el pudor, debieran de estar en capítulos referentes a la integridad de la persona como ser humano.

1.4 Código Civil

Del Derecho de Obligaciones.

I parte

De las Obligaciones en general.

Titulo II De las obligaciones, sus modalidades y efectos.

Capitulo I. Disposiciones Preliminares.

“Artículo 1328. Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho o si la prestación fuere indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. ”

A mi criterio el presente artículo pretende señalar que el legislador considera que la divulgación de un secreto constituye una obligación que siendo indestructible por su naturaleza, deberá de ser compensada con el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento del deudor u obligado. Pero a mi juicio además de considerarse que al momento de infringirse un acuerdo o licencia en la cual se establecen cláusulas de confidencialidad no sólo se deben pagar daños y perjuicios por ser un bien indestructible de restituir al estado anterior sino porque se ha causado un daño material y económico difícil de valorar. Ya que muchas veces el perjuicio no tiene precio estimado en dinero, por ejemplo: Si yo obtengo un secreto (utilizando medios ilícitos) para fabricar un jarabe para la tos para niños menores de dos años, y lo obtuve mientras trabajaba en ese laboratorio. El perjuicio causado al dueño de la fórmula es irreparable. Por lo general en el derecho comparado se establece un porcentaje que deberá de cubrir el infractor de las ventas del producto. Y de esa forma en alguna medida se ha podido pagar el daño estimado en dinero, pero el perjuicio hacia ese comercio (dueño del laboratorio) es irreparable. Además del pago del porcentaje de las ventas, el demandante podrá detener la fabricación del medicamento. Pero como podemos ver, nuestra legislación nada establece sobre este tipo de sanciones.

1.5 De los contratos en particular

Titulo X II

De los Servicios profesionales

Artículo 2033 El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por la divulgación de los secretos de su cliente.

En la norma anterior vemos la protección sobre la violación que un profesional comete al divulgar los secretos que su cliente le confiere. En el trabajo de tesis expuse que dichos secretos profesionales, pertenecen a otra clasificación que no es la que nos interesa analizar en el presente trabajo y a manera ilustrativa se mencionaron.

1.6 Código de Comercio de Guatemala. Decreto Número 2-70 Titulo II

De la protección a la libre Competencia

Artículo 362 Competencia desleal. Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido.

El artículo 363 regula sobre los actos desleales, y al leer todo lo que enuncia no establece nada sobre la obtención de información no divulgada, a mi criterio debiera de ampliarse dicho artículo para regular sobre acto desleal también a la obtención de información no divulgada.

En el código de comercio, en relación a la violación de la información no divulgada no encontramos ninguna norma, como se indico en el párrafo anterior. Unicamente porque sabemos que interpretando la norma se puede aplicar como un acto desleal la violación a la información no divulgada, porque además lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC.

1.7 Código de Trabajo

Decreto No. 1441

Título Segundo

Contratos y Pactos de Trabajo.

Capítulo Sexto

Obligaciones de los Trabajadores.

Artículo 63 Además de los contenidos en otros artículos de este Código en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores.

g)... Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa.

Capítulo Octavo Terminación de los contratos de trabajo.

Artículo 77

Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte:

e) Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artículo 63;

Último párrafo artículo 77

Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes.

Al respecto de las normas anteriores es necesario analizar que ahora en la mayoría de trabajos es necesario que el empleador conozca métodos, soluciones y estrategias de su trabajo, y efectivamente mientras más alto es su desarrollo dentro de la empresa, mayores son sus responsabilidades, por ende es necesario que los patronos se protejan mediante el establecimiento de cláusulas de confidencialidad dentro de los contratos de trabajo. Y

además que la ley laboral guatemalteca prohíba la de que el empleado trabaje con la competencia sin que se firmen pacto o contratos que contengan la cláusula de confidencialidad en los contratos de trabajo.

1.8 Código Procesal Penal

Decreto Número 51-92 del Congreso de la República

Decreto Número 79-97 " Artículo 4. Se adiciona el artículo 24 Quáter el cual queda así:

Artículo 24 Quáter. Acción Privada. Serán perseguibles, sólo por acción privada, los delitos siguientes:

1.4) Violación y revelación de secretos.

Sobre ésta norma procesal, es a mi juicio muy difícil que si el Ministerio Público no tenga potestad de actuar por si mismo, y que el Estado pueda proteger verdaderamente los derechos a la propiedad intelectual, y con respecto a los casos de una violación a la información no divulgada, hace más difícil que el empresario se quiera ver involucrado directamente, ya que con el perjuicio sufrido no se puede dar el lujo de divulgar que han sido objeto de violación de secretos comerciales o industriales en su empresa.

CAPITULO IV

SEGUNDA PARTE:

1. DERECHO COMPARADO REGULACION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA EN OTROS PAISES.

En el presente capítulo se realizó un estudio sobre legislación que en materia de información no divulgada regulan los siguientes países: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. La importancia de transcribir los artículos de cada legislación es para que el lector pueda ver por si mismo la protección a la información no divulgada en dichos países, y pueda hacer su propia comparación con la nuestra, por lo que comprenderá que es evidente la necesidad de mejorarla. Entrando ya en materia de análisis, podemos ver que en los países de la región central partiendo de El Salvador hasta Panamá, el único país que no tiene legislación en materia de información no divulgada es Nicaragua, por que su ley de Propiedad Industrial es de hace más de cien años, pero tengo entendido que dentro de sus normas de trabajo si contiene protección al secreto profesional. Por otra parte Venezuela y Colombia en la resolución 344, la cual constituye la ley de Propiedad Industrial para esos países es importante indicar que no se presenta un concepto de secretos industriales. En México y Estados Unidos puedo indicar que la legislación es bastante completa, aunque en el caso particular de Estados Unidos ellos manejan según la legislación que cada Estado establezca, no hay una ley uniforme. Pero tengo entendido que existe un Acta que es utilizada para que la Fiscalía pueda operar sin necesidad de denuncia de parte ofendida. A continuación la legislación de cada país mencionado.

1.1.EL SALVADOR

Decreto Número 604 de 1993

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual

Titulo Cuarto Capítulo Unico

De los Secretos industriales o comerciales.

Artículo 177. Se considera secreto industrial o comercial, toda información de aplicación industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios, que guarde una persona con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial o comercial necesariamente deberá 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.

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

Artículo 178. Los secretos a que se refiere el artículo anterior, gozarán de protección legal , se encuentren o no fijados en un soporte material.

Artículo 179. La persona que guarde un secreto industrial o comercial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto por ningún medio, salvo pacto en contrario.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan, los cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 180. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios tenga acceso a un secreto industrial o comercial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 181. La persona que obtenga secretos industriales o comerciales, por razón de contratar a un trabajador que esté laborando o haya laborado, o a un profesional, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, será responsable solidariamente con el que proporcione la información, del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a otra persona, el que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial o comercial.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

1.2 HONDURAS

Ley de Propiedad industrial (Patentes y Marcas) Decreto Número 142-93

Artículo 69 Título III, Capítulo Unico De los Secretos Industriales.

Artículo 69. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona natural o jurídica con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 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.

Artículo 70. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de

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

Artículo 71. No se considerará 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. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 72. La información a que se refiere el Artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, diskettes, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Artículo 73. La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, los cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 74. Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

La persona natural o jurídica que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesional, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para

otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona natural o jurídica que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

1.3 NICARAGUA

Ley de Patente de Invención de 1899

Dicha ley no contempla normas sobre secretos industriales.

1.4 COSTA RICA

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad.

Número 6867 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Reformas a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Expediente Número 12.723.

Dicha ley y su reforma no contiene disposiciones sobre el secreto industrial o comercial o la información no divulgada. Pero si cuenta con un proyecto de ley la cual denominaron: "Ley sobre la Información no divulgada (Secretos Comerciales e industriales) Expediente Número 12.724 la cual contiene 12 artículos, el proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Los cuales literalmente dicen:

Artículo 1. Se considera información no divulgada o secreto comercial o industrial y por lo tanto susceptible de protección por esta ley, toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener una ventaja competitiva o económica frente 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.

Artículo 2. La información no divulgada necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, o los métodos o procesos de

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

Artículo 3. No se considerará información no divulgada aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico versado en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad.

Artículo 4. En caso de que una persona física o moral, poseedora de información no divulgada, la deba revelar a una autoridad para efecto de obtener licencias, registros, permisos, autorizaciones o cualquier otro tipo de acto para la producción o comercialización, las autoridades competentes protegerán la información brindada contra cualquier divulgación o uso público, excepto cuando sea necesario divulgarla para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Artículo 5. La información a la que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos y magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Artículo 6. La persona que guarde un secreto comercial o industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarlo por ningún medio.

Artículo 7. En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán especificar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 8. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no divulgada, de la cual se le haya prevenido, sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin justa causa y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o su usuario interesado. En caso de que lo hiciera responderá por los daños y perjuicios respectivos.

Artículo 9. La persona física o moral que contrate a un trabajador que está laborando o haya laborado, o a un profesional, asesor o consultor, que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales o comerciales de esta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona ocasionados por la utilización de dicha información.

Artículo 10. También será responsable del pago de daños y perjuicios, la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple información no divulgada.

Artículo 11. En cualquier procedimiento judicial y administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele información no divulgada, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún interesado podrá revelar o usar dicha información confidencial, so pena de los castigos impuestos por esta ley.

Artículo 12. Rige a partir de su publicación.

1.5 PANAMA

Ley Número 35 del 10 de mayo de 1996

Ley de Propiedad Industrial de Panamá

Titulo IV

De los Secretos Industriales y Comerciales

Capítulo Unico

Artículo 83. Se considera secreto industrial o comercial, toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener ventaja competitiva o económica frente 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 su acceso restringido.

Artículo 84. No se considera secreto industrial o comercial, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por disposición legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio público, o que se ha divulgado por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad.

Artículo 85. La información a que se refiere el artículo 83, podrá constar en documento escrito, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otro medio o instrumento sin perjuicio de la protección de secretos industriales o comerciales que consten en un soporte material.

Artículo 86. La persona que guarde un secreto industrial o comercial, podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial o comercial por ningún medio.

En los convenios relativos a la transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos considerados confidenciales.

Artículo 87. Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial o

comercial, cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios, o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o del usuario autorizado. La infracción de esta disposición dará derecho a solicitar la suspensión inmediata de la divulgación de dicho secreto y la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 88. Quien con el fin de obtener secretos industriales o comerciales pertenecientes a un tercero, contrate a un trabajador, profesional, asesor, directivo o consultor, que hubiese mantenido o mantuviese relación de trabajo, de negocios o de arrendamiento de servicios, con ese tercero, será responsable de los daños y perjuicios que ocasionare con ello.

Igual responsabilidad tendrá aquél que, por cualquier medio ilícito, obtenga, divulgue o use información que involucre un secreto industrial o comercial de otra persona.

1.6 MEXICO

Capítulo VII

Ley de la Propiedad Industrial

(Con reformas de agosto de 1994)

Título Tercero

De los Secretos Industriales

Capítulo Unico

Artículo 82. 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 frente 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.

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 83. La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Artículo 84. La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Artículo 86. La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Artículo 86 BIS. La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedarán protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 86 BIS 1. En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera de alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior.

1.7 COLOMBIA Y VENEZUELA

Se rigen por la Decisión 344 la cual no contempla tutela a los secretos industriales, la cual le fue incorporada a la Decisión 344 para dar protección a conocimientos e informaciones técnicas que tienen gran valor económico. Aunque la Decisión 344 no define qué es un secreto industrial, podemos inferir que el secreto industrial:

Está constituido por un conjunto de información referidas a la naturaleza, características o finalidad de los productos, a los métodos de producción y a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Debe ser una información confidencial, es decir, que no debe tener un conocimiento general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.

La información objeto del secreto industrial debe tener novedad, es decir, no puede ser del conocimiento o dominio público. Además, debe ser el fruto de un aporte creativo.

Debe poseer valor económico, aun siendo una expectativa o valor potencial.

Debe ser obtenido de forma ilícita, tanto en relación a su detención como a la pertenencia del objeto del secreto industrial.

Excepcionalmente se debe revelar el secreto industrial porque una Autoridad obligue a ello, como en los casos de autorización de comercialización de los productos farmoquímicos u agroquímicos que utilizan nuevos componentes. Para ello, el país que haya exigido dicha revelación debe proteger el secreto industrial, salvo que sea necesaria su publicación para proteger al público.

En los convenios de asistencia técnica se prevé el establecimiento de cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales.

Igualmente, se prevé la protección para las personas que por motivo de su trabajo o profesión tengan acceso a un secreto industrial.

1.8 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

La Ley que regula a la información no divulgada o secreto comerciales en Estados Unidos es la Ley Estatal que cada Estado tenga a bien regular. La mayoría de las Leyes Estatales son parecidas. Paralelamente existen dos leyes sobre Información no divulgada la primera data de 1939 denominada Restatement of Torts que es como un Código por así decirlo el cual sirvió de base para regular sobre éste tema, por otra parte también tenemos el Acta de 1979 que Uniforma regulación sobre Secretos Comerciales en todos los Estados Unidos la cual se encuentra regulando en más de 34 jurisdicciones.

El Acta de 1979 contiene conceptos, y definiciones uniformes de los secretos comerciales y la apropiación indebida, tanto limitaciones y teorías de contratos sobre lealtad que son utilizadas en el derecho común y la cual contiene regulaciones de los casos que se relacionan con la información no divulgada y los remedios que fueron utilizados.

ANALISIS DE LA LEGISLACION SOBRE INFORMACION NO DIVULGADA Y EN EL DERECHO COMPARADO.

Como primer punto es importante establecer que al estudiar todas las normas que se lograron estudiar y analizar en el presente trabajo se puede concretar que no es suficiente la legislación actual para proteger los derechos que sobre la información no divulgada puede requerirse. Si bien es cierto que ya contamos con una ley, que lo conforma el Acuerdo sobre los ADPIC, aprobado por el decreto número 37-95 del Congreso de la República de Guatemala. Aún hace falta adecuar la legislación sustantiva y procesal en todas las ramas del derecho. También sería oportuno tutelar los derechos dentro de una ley especial como lo sería bajo una ley de propiedad industrial, ya que la actual ley de invenciones, no establece nada al respecto. Cuando me refiero a cambios o modificaciones en la legislación sustantiva y procesal es en razón a que por ejemplo en nuestro código penal que data del año 1974 se regula sobre la infidelidad que a mi juicio, el título nada nos indica o relaciona con la información no divulgada. Por otra parte en el código de comercio, en cuanto se refiere a la competencia desleal, enuncia un listado que si bien es cierto no el limitativo no indica como acto de competencia desleal, la violación a la información no divulgada. Y para finalizar con los ejemplos en nuestro código civil que también es ya de años atrás (1964) dentro del título II de las Obligaciones, el artículo 1328, menciona a la divulgación de un secreto industrial como un bien indestructible, otorgando al acreedor la facultad de exigir daños y perjuicios. Pero no hay manera de relacionar dicha norma con la debida tutela sobre la información no divulgada, hay que ser conocedor del tema para rebuscar dentro de nuestra legislación normas que se puedan aplicar.

Ahora bien comparando nuestra legislación actual, viendo que tenemos normas dispersas y ambiguas en diferentes códigos y que aunque tengamos como base legislativa un acuerdo internacional, es conveniente ver como es regulada la protección a la información no divulgada en el derecho comparado y del cual podamos sacar ideas y experiencias para mejorar la nuestra. Como primer aspecto puedo decir que todas las legislaciones transcritas contienen disposiciones que tutelan el derecho sobre la información no divulgada, dentro de una ley nacional, dentro de una ley de propiedad industrial, como la que se pretende tengamos en Guatemala.

Y de todas las legislaciones el único país que se ha quedado atrás es Nicaragua, además de nosotros, porque no cuenta con una ley de propiedad industrial, ya que su actual ley data de hace un siglo.

Por otro lado en Costa Rica se presentó a la asamblea un proyecto de ley sobre información no divulgada, a mi juicio es una idea excelente y un ejemplo a seguir. Pero aún considero que Guatemala no está preparada para una ley de ese tipo. En el caso de México, Colombia y Venezuela vemos que su ley de propiedad industrial contiene tutela sobre la información no divulgada, aunque denominada bajo secretos comerciales o secretos empresariales. Sobre la legislación de Estados Unidos, es conveniente indicar que es el único país que realmente ya tienen jurisprudencia de casos y que además de que cada Estado regula bajo sus propias normas, el Estado Federal creó una sola ley que está contenida en un Acta que puede ser aplicada en la mayoría de los Estados de Estados Unidos de América, la que faculta a perseguir los delitos de oficio en caso de violación a la información no divulgada.

Luego de verificar que existen algunas legislaciones más adecuadas y avanzadas en materia de información no divulgada, es a mi criterio conveniente indicar que Guatemala debe mejorar su legislación. Y que a Guatemala le falta además de ley especial sobre la materia, modernizar las leyes sustantivas y procesales. Por lo que es necesario brindar apoyo para que se modifiquen las normas contenidas dentro de los códigos mencionados. Y por último es recomendable que los términos utilizados por dichas normas ya reformadas o modificadas sean en base primero al Acuerdo sobre los ADPIC y posteriormente a nuestra realidad social, económica y política.

CAPITULO V

1. MEDIOS PARA PROTEGER SU INFORMACION NO DIVULGADA

El principio fundamental para tener siempre protegido su información no divulgada es manteniéndolo “secreto”.

La pregunta sería que hacer después? Por lo pronto lo único que resta contestar es que siendo cada caso concreto y dependiendo de qué se trate la información, sólo queda evaluar el nivel de importancia económica que tiene para uno mismo o para el productor de información no divulgada; además de evaluar cuales son esos sectores productivos y comerciales afectados por la no implementación de normas sobre información no divulgada; los cuales a simple vista dan como resultado preponderante sobre el sector industrial. Las empresas industriales sufren graves perjuicios si no protegen su información no divulgada, ya que aunque utilicen medios adecuados de protección de sus secretos, si no hay procedimientos ya establecidos en las leyes de un país es difícil que empresas multinacionales quieran invertir en lugares con leyes débiles, para hacer valer sus derechos.

El presente capítulo trata de alguna medida brindar medidas de protección a todas aquellas personas que se encuentran afectadas por la débil protección sobre información no divulgada en Guatemala. Es de considerar que para gozar de protección en las industrias y los comercios se pueden seguir los siguientes pasos:⁵³

1er Paso.

Si la información consta en medio magnético debe escogerse un lugar seguro para guardar copias del mismo dentro de una cajilla de seguridad con contraseña de preferencia, la cual es conocida por personas. Si tiene en la oficina colocarla en un lugar que no sea visible por los visitantes o clientes que ingresen. Si posee en el disco duro de una computadora asegúrese de incorporarle un sistema de seguridad para computadoras.

⁵³ Revista Sinorama, volumen 22, 12 de diciembre de 1997. Artículo El Acta de Espionaje pone en jaque a la industria de Taiwan.

Con los back up que permanezcan en su computador, cada cierto tiempo sacarlos del disco duro y destruirlos para que no deje rastros.

2do Paso

Cuando no se trabaje en la información guardarlo.

3er Paso.

Comprar un sello de hule que diga "Confidencial" y sellar todas las copias o juegos que haga del documento e incluso en los stickers que le ponga a los diskettes magnéticos o en las cajas donde se guarden.

4to Paso.

Al encender su computadora o al entrar a su oficina poner un aviso de que la información que le sea proporcionada es de su propiedad de la siguiente forma: "Derechos Reservados 1998, por Luis López" o bien "© 1998 Luis López.

5to Paso.

Si tiene que mostrar la información para obtener beneficios económicos y comercializarla, para la clase de servicio que usted prestará. Es necesario necesita contarle a otra persona que le realizará por ejemplo un estudio de mercadeo, debe de advertirle primero que debe comprometerse por medio de la firma de un documento privado que no divulgara la información a terceras personas, máxime si ésta persona guardará una relación con usted mas o menos larga es muy importante que le haga firmar.

6to Paso.

En su oficina si labora con más de una persona hacerle firmar por regla general al personal que toda la información que usted maneja es confidencial.

7mo. Paso

Es importante que usted platique con sus empleados más de confianza la responsabilidad que representa el uso de la información que usted maneja pero sin exagerar, ya que ello sólo les daría la pauta para querer sacar provecho de ello y pedir algo a cambio.

8vo Paso.

Cuando usted tenga que despedir a un empleado que estuvo muy cerca de la información confidencial de la empresa, debe de entrevistarlo para preguntarle que planes tiene. Y recordarle que firmó junto con el finiquito que no divulgará la información que es confidencial y que tiene un valor económico para la empresa.

ASPECTOS IMPORTANTES QUE CONSIDERAR SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA Y SOBRE LAS CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS.

De manera breve es oportuno mencionar que los anteriores medios de protección que se desarrollaron, no son los únicos que existen, hay una gran variedad de medidas que pueden considerarse, pero mi objetivo es presentar al lector algunas. Es dependiendo del tipo de información que se quiera proteger que se utilizarán diversos medios de protección. Desde los más costosos hasta los más sencillos y baratos. Pero lo importante es que se conozcan las soluciones que sobre la protección a la información no divulgada se pueden utilizar. Por otra parte a continuación se presentan modelos de cláusulas de confidencialidad que servirán como muestra para futuros contratos de transferencia de tecnología. A mi criterio los dos modelos que se aportan serán de mucha utilidad para el Notario que las desee aplicar en sus contratos. Es el propósito del presente estudio cumplir con aportar elementos útiles para ejercer la práctica notarial y para el mejor desenvolvimiento del Abogado y Notario frente a las necesidades de protección sobre las nuevas modalidades de contratos y la nueva tecnología.

Ahora bien es necesario explicar que sobre la reserva de la información puedo decir que es uno de los puntos más delicados si se habla de contratos que tienen que ver con transferencia de derechos de propiedad intelectual. El fin que tiene pactar una cláusula de confidencialidad es dar a conocer a las partes que están siendo prevenidas de divulgar por cualquier medio hablado o escrito los procesos que puedan tener valor comercial, para el titular. Esto quiere decir que en virtud de la cláusula de confidencialidad no es posible transmitir por ningún medio en forma individualizada y mucho menos ser publicada la información a la que se tendrá acceso, por razón de su relación contractual y de trabajo.

Aquí se define a quién le corresponde la obligación de guardar la información y por cuánto tiempo. Hay casos en que es obligación de ambas partes y en cualquiera de los casos es conveniente que el personal que trabaja con esta información se le obligue a firmar un contrato individual al respecto. En el presente capítulo se aportan varias ideas de cómo debiera de ser redactada una cláusula de no divulgación y de confidencialidad.⁵⁴

I MODELO DE ACUERDO DE CLAUSULA DE NO DIVULGACION Y CONFIDENCIALIDAD

Ejemplo:

Las partes:... y..... mantendrán estricta confidencialidad respecto a la información técnica o comercial derivada de los trabajos que se desarrollan conjuntamente para obtener el producto descrito en el presente contrato, comprometiéndose a asegurar la confidencialidad del personal que se encuentre relacionado con el proyecto mediante acuerdos escritos específicos aprobados por las partes. Si ya se encontrara desarrollado el conocimiento objeto de confidencialidad o bien se encuentra en un nivel que es necesaria su escalamiento, en este punto se debe, antes de que la parte oferente muestre el desarrollo de comercialización, firmar un acuerdo de confidencialidad que contenga como mínimo los siguientes puntos:

⁵⁴ Folleto de formación de la OMPI, sobre Disposiciones tipo sobre la Protección contra la competencia desleal. Ginebra de 1996.

1. Toda información proporcionada por la..... relativa a..... objeto principal de este acuerdo será tratada con estricta confidencialidad por....., la empresa se asegurará de ello a través de acuerdos específicos con su personal.
2. La empresa..... receptora de información o posible compradora, sólo podrá aprovechar o implantar cualquiera de los conocimientos aportados por la parte oferente después de haber formalizado el contrato de transferencia y licenciamiento tecnológico correspondiente.
3. La empresa receptora no divulgará a terceros información proporcionada por la receptora en lo correspondiente al objeto de este acuerdo.
4. En caso de que la empresa receptora tenga conocimiento por cualquier medio sobre el contenido de la información proporcionada por la empresa oferente, deberá informarle a ésta y previa aceptación de la misma podrá utilizarla según convenga a sus intereses.
5. Duración: Este acuerdo de confidencialidad regirá durante el período en que ambas partes intercambien información que no esté sujeta a un contrato entre ellas, en caso de que no se llegue a tal relación contractual, la confidencialidad se mantendrá durante cinco años contados a partir de la fecha en que la empresa oferente entrega a la empresa receptora la información mencionada, o viceversa.
6. En caso de que la empresa receptora entregue a la empresa oferente información de su propiedad, ésta en reciprocidad, se sujetará a los acuerdos establecidos en las cláusulas anteriores.
7. Propiedad: Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de quien la genere y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio.

II. MODELO DE LA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

Ejemplo: un contrato que está transfiriendo tecnología.

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. Ambas partes mantendrán estricta confidencialidad con relación a la información técnica y financiera derivada de los trabajos del presente contrato y convienen las partes, en lo siguiente:

Las personas relacionadas con el proyecto podrán publicar los asuntos de interés tecnológico relacionados con el objeto de este contrato, sólo bajo autorización expresa de

NOCOMPETENCIA, S.A. En caso que los asuntos que se deseen publicar estuvieran clasificados como de interés comercial, entonces sólo podrán hacerlo después de que la tecnología haya sido debidamente protegida, como información no divulgada tanto en Guatemala, como en los países donde sea conveniente.

CONCLUSIONES

- 1) La ratificación del Acuerdo ADPIC constituye el mínimo de protección legal que debe de seguirse para que nuestra legislación mejore en materia de Propiedad Intelectual. Nuestro país debe ver que esa adecuación legislativa es necesaria ya que alienta a los inversionistas nacionales y a los extranjeros. Es necesario modificar y adecuar nuestra legislación.
- 2) La nueva denominación información no divulgada debe considerarse como terminología especial para identificar la protección de: los secretos empresariales o secretos comerciales y/o secretos industriales.
- 3) Se den a conocer que existen medios de seguros para proteger a la información no divulgada, y además se utilice en los contratos de transferencia de tecnología y de contratación laboral la cláusula de confidencialidad, para proteger los derechos intelectuales.
- 4) Las normas sustantivas que regulan sobre secreto profesional, secreto bancario, secreto electoral, u otra clase de secreto que no sean los enunciados como información no divulgada, deberán ser considerados como otra clase de secretos.
- 5) Es necesario mejorar la protección penal actual en Guatemala por lo que debe de tipificarse sobre el delito del espionaje industrial o comercial.
- 6) Se debiera reconocer como un sistema de protección intelectual a la información no divulgada, de naturaleza “sui generis”, diferente al conocimiento técnico o el llamado Know How.
- 7) La legislación de Guatemala se encuentra en desventaja en relación al derecho comparado, ya que nuestra propia ley de invenciones no contiene normativa sobre la

información no divulgada. Y además las normas penales y sustantivas existentes son deficientes.

RECOMENDACIONES GENERALES :

Tomando en consideración y estudio la ley actual de Guatemala es conveniente brindar recomendaciones generales sobre el tema.

- a) Es necesario tomar en cuenta que al no adecuar nuestra legislación como mínimo a lo que establece el Acuerdo de los ADPIC traerá como una principal consecuencia una sanción comercial por parte los países más desarrollados. Para lo cual es necesario que se cumplan los cambios legislativos mínimos establecidos en las normas internacionales.

Es recomendable que además de adecuar nuestra legislación se haga de una forma buscando el adecuado cumplimiento de necesidades de un país subdesarrollado como el nuestro. Por lo cual concluyo que de manera general es conveniente:

- 1) Se destinen recursos por parte del Estado para el estudio y capacitación para la creación de normas completas y para incentivar la creatividad artística e inventiva y la inversión industrial.
- 2) Sean capacitados nuestros Jueces y Fiscales para que conozcan los compromisos internacionales que el Acuerdo sobre el ADPIC contiene en materia de información no divulgada y en general del derecho de propiedad intelectual.
- 3) Participen todos los sectores, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, las cámaras de industria y comercio para apoyar los cambios legislativos necesarios y para desarrollar educación y el respeto de los derechos de información no divulgada en Guatemala.
- 4) Se programe un proyecto de capacitación para estudios a nivel universitarios para tutela a la información no divulgada y en general sobre la propiedad intelectual.

5) Es recomendable que las Facultades de Derecho de Guatemala, implementen dentro del pensum de la carrera, la cátedra correspondiente de Propiedad Intelectual, al menos para que los futuros Abogados, al momento de egresar de la facultad, puedan manejar los términos y el uso de las cláusulas de confidencialidad en todo tipo de contratos donde se vea la imperante necesidad de proteger información no divulgada.

6) Se deben realizar estudios más a fondo en materia de la información no divulgada por expertos en la materia para que al proponer los cambios legislativos, sean normas que se han redactado en base a una experiencia y conocimiento profundo del tema. Asimismo es recomendable que se busque asesoría legal adecuada para que la nueva ley sea transparente y clara con conceptos y definiciones. Guatemala debe invertir en tener mejor legislación en materia de información no divulgada.

BIBLIOGRAFIA

DICCIONARIOS

1. Diccionario Ciencias Jurídicas y Sociales
Manuel Ossorio
Editorial Eliasta
1986
2. Diccionario Enciclopédico Larousse
Nueva Edición 1996.

LIBROS

1. Compendio de derecho civil español
Editorial Mapesa
Federico Puig Peña
1976
2. Derecho de Autor y Derechos Conexos
Editorial de UNESCO
Delia Lipszyc
1993
3. Derecho de Autor
Editorial Mapesa
José Antonio Vega Vega
1990
4. Derecho de Autor
Editorial Venezuela
Ricardo Antequera Parilli
1994
5. Derecho Penal Industrial
Secretos Industriales
Editorial Delgado
1985
6. El contrato de Know How
Editorial Enis
Herbert Stumpt
1984
7. La Economía del sistema internacional de patentes
Editorial Porrúa
Edith Penrose
México 1974
8. Los bienes y los derechos intelectuales

Tomo I, s/e Edmundo Pizarro Dávila

9. La Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico
S/e Robert Sherwood 1985
10. Nuevas Políticas de la Propiedad Intelectual
Edición Aniversario SELA
Secretaría Económica de Latinoamérica
1995
11. Obligaciones Civiles
Editorial Huerta
Bejarano
12. Propiedad Industrial y Competencia en México
Editorial Porrúa
1995
13. Protecting Scientific & Ideas and inventions
S/e Ramon Foltz
1988
14. Reseña Histórica de la protección del derecho de autor
Editorial Siglo
Manuel Dávila Collado
15. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos
Editorial Heliasta
Guillermo Cabanellas de las Cuevas
1997
16. Tratado de Derecho Industrial
Editorial Civitas, S.A.
Hermenegildo Baylos Corroza
1978, 1ra Edición
17. Teoría de la concurrencia y de los bienes
S/e Tulio Ascarelli
18. The Law of Trade Secrets
S/e Robert Dean
1980

Folletos, Copias Mimiografiadas, Conferencias y otros Textos

1. Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, folleto formativo.
Ginebra 1996.
2. El Rol de las patentes y la información confidencial o secretos de comercio
Rafael Lorenzini Paci, 1996

3. Internacional Intellectual Property Law
Editorial Susan Cotter
John Wiley & Sons
1995
4. La Propiedad Intelectual y el comercio Internacional
S/e Por: Pedro Roffe
5. La propiedad intelectual
Editorial Luz
Manuel Dánvila Collado
1982
6. La Negociaciones del Gatt para la protección de las nuevas tecnologías.
1990. s/e Otto Stamm
7. La importancia de los Servicios Profesionales en el Comercio Internacional
Lic. Francisco Vásquez Ramos 1996. s/e
8. Revista de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, mayo de 1993.s/e
9. OMPI, folleto de Información General de la OMPi, 1996 s/e
10. OMPI, folleto de los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales, texto jurídico, secretaria del Gatt, s/e Ginebra de 1994.
11. OMPI, folleto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Implicaciones del
Acuerdo sobre los ADPIC en los Tratados Administrados por la OMPI, Ginebra 1996.
12. OMPI, folleto de la OMPI, Protección Internacional de la Propiedad Industrial. s/e
13. Revista Sinorama, volumen 22, 12 de diciembre de 1997, Artículo El Acta de
Espionaje pone en jaque a la industria de Taiwan.s/e.
14. Trade Secrets a practitioner's
Henry H. Perrit Jr. s/e
1993
15. Unfair Competition
The American Law Institute s/e
1995

Leyes, Convenios y Acuerdos

1. Asamblea Nacional Constituyente, Acuerdo Legislativo 18-93 s/e, Constitución Política
de la República de Guatemala
2. Jefe de Gobierno de la República. Código Civil, Decreto Ley número 106,s/e.
Congreso de la República de Guatemala. Código Penal, Decreto número 17-73,
Editorial Jiménez Ayala. Reformas Decreto número 33-96.

3. Congreso de la República de Guatemala. Editorial Jiménez & Ayala. Código Procesal Penal, Decreto número 51-92.
4. Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. 1963. s/e. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley número 107.
5. Congreso de la República de Guatemala. Código de Trabajo, Decreto Número 1441, 1961. s/e.
6. Congreso de la República de Guatemala. 1985, s/e. Ley de Patentes de Invención Dibujos y Diseños Industriales, Decreto 153-85.
7. Congreso de la República de Guatemala Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos Decreto 33-98, publicación Oficial, Diario Centroamérica.
8. Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) Decreto 37-95, publicación oficial, Diario Centroamérica.
9. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas Decreto 71-95 del Congreso de la República, publicación oficial, Diario Centroamérica.
10. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial Decreto 12-98 del Congreso de la República, publicación oficial, Diario Centroamérica.