

# Secretos industriales

por FEDERICO CEDÓ ALZAMORA

## INTRODUCCION

El presente estado de desarrollo alcanzado por la tecnología moderna en la industria y el comercio en general, apareja la urgente necesidad de preveer una serie de situaciones y problemas que por fuerza habrán de surgir en torno a los Secretos Industriales, uno de los factores más interesantes, que en gran parte ha demostrado resultar fundamental para el continuo avance del progreso alcanzado en estos importantes sectores de nuestra economía.

## DEFINICIONES

Un Secreto Industrial puede consistir de cualquier fórmula, patrón, medio o compilación de información que ofrezca, a quien lo utilice en su negocio, la oportunidad de obtener alguna ventaja sobre sus competidores que no conocen el mismo.<sup>1</sup> Puede ser una

1. La definición más completa de un Secreto Industrial es la ofrecida por el Committee on Torts of the American Law Institute, según aparece en la Sección 757, comment b. de Restatement, Torts (1939).

fórmula para sintetizar un compuesto químico, un proceso de manufactura, materiales preservativos, el plano de una máquina o una lista de clientes. Difiere de cualquier otra información secreta, en que no es simplemente información sobre una situación o evento singular o efímero en el curso natural de un negocio, como por ejemplo, las cantidades contenidas en los pliegos de una licitación secreta para obtener un contrato, o el salario de ciertos empleados o la fecha prefijada para dar a conocer un nuevo modelo del producto. El secreto industrial es un proceso o medio de uso continuo en la operación del negocio. Generalmente se relaciona con la producción de bienes de consumo, como por ejemplo, una máquina o fórmula para la producción de un artículo. Sin embargo, puede estar relacionado con la venta de tales bienes manufacturados o con cualquier otra fase o aspecto de la operación de un negocio tal como con el sistema de codificación para computar descuentos, rebajas u otras concesiones en un catálogo o lista de precios, o con un método o sistema de teneduría de libros o administración de oficina.

Los Secretos Industriales pueden diferenciarse en tres clases.

1. Inventos (susceptibles o no de ser patentados) llevados a una aplicación práctica, así como el conocimiento o «know how» relacionado con éstos.  
Ej.: Procesos secretos, composiciones, patrones.
2. Ideas abstractas o generales de naturaleza industrial o comercial.  
Ej.: Planes para hacer anuncios, esquemas para un programa radial.
3. Información sin elementos de novedad o que implique descubrimiento alguno, pero con valor para su propietario.  
Ej.: Listas de clientes.  
Fuentes de materia prima.

## ANTECEDENTES

El moderno Derecho sobre Secretos Industriales tiene esotéricos antecedentes históricos en el Derecho Romano Clásico,<sup>2</sup> sin

2. Standard Brands, Inc. v. Zumpe, 264 F. Supp. 254, 258-259 ns. 2-3, 153 U.S.P.Q. 802 (E.D. La. 1967).

embargo, la protección efectiva de los Secretos Industriales es mayormente un producto reciente<sup>3</sup> del significativo auge que en esta dirección ha experimentado el Derecho Común Anglosajón.<sup>4</sup> Estos han sido amparados en Estados Unidos por algunos pocos estatutos federales y estatales, en particular, legislación penal que establece como delito el robo de un Secreto Industrial. Sobre esto hay copiosa jurisprudencia.

## JURISDICCION

Debido a que las disposiciones sobre Secretos Industriales surgen del Derecho Común en los diferentes estados de la unión, la jurisdicción primaria para tales acciones reside en los tribunales estatales, a no ser que concurra alguna circunstancia que justifique o sirva de base para establecer jurisdicción federal.

Los tribunales federales tienen jurisdicción sobre las controversias que surgen en torno a Secretos Industriales, en tres situaciones básicas:

1. Cuando hay diversidad de ciudadanía entre las partes y se cumple con el requisito jurisdiccional relacionado con la cantidad de dinero envuelta en la controversia.
2. Cuando la causa de acción se relaciona con una reclamación por violación de patentes.
3. Cuando la acción se lleva contra el gobierno.

Según los tribunales federales pueden entender en cuestiones de Secretos Industriales cuando éstas están relacionadas con una acción por violación de patentes, así como los tribunales estatales no se encuentran impedidos de opinar sobre los aspectos de Derecho de Secretos Industriales en acciones que también incluyan violación de patentes, a pesar de que los tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre estos últimos.

3. Es aceptado generalmente que Morrison v. Mont, 9 Hare 241, 20 L. J. Ch. 513 (1851) fue el primer caso en el que se reconoció jurídicamente la existencia de los Secretos Industriales.

4. Nuestro Código de Comercio hace referencia en su artículo segundo al Derecho Común, pero se refiere al Derecho Civil, como rama del Derecho y no a lo que en lengua inglesa se conoce por Common Law.

Como los secretos industriales suelen tener gran valor, frecuentemente son objeto de consideración en casos de quiebra. Aunque este campo está regido por estatutos federales,<sup>5</sup> la determinación de qué es «propiedad» le corresponde a la legislación y jurisprudencia estatal.

Bajo un estatuto procesal verdaderamente apropiado, nuestros tribunales estatales tendrían también jurisdicción sobre las personas que no se hallen dentro de sus límites jurisdiccionales, en razón de los actos tortíceros cometidos allí por tales personas,<sup>6</sup> pero no necesariamente limitada por la comisión de éstos.

## TEORIAS JURIDICAS

Cuando el propietario de un Secreto Industrial acude ante los tribunales en busca de remedio judicial para un daño que ha sufrido, deberá definir su teoría sobre el derecho que tiene al remedio solicitado. Aunque hoy día esto podría ser obviado, no resulta prudente desconocer este aspecto de la acción. Nuestro sistema legal está permeado por vestigios de causas de acción que datan de tiempo inmemorial y aunque la forma no predomina sobre el contenido, la ley lleva aún su huella.

Hay cinco teorías sobre la protección de Secretos Industriales. Son:

### 1. *Competencia Desleal.*

La razón más básica para conceder protección a los Secretos Industriales surge de la noción fundamental de equidad y justicia que caracteriza al Derecho Común. Los tribunales han expresado unánimemente que a las partes que se apropiaron ilegalmente del fruto del trabajo de otros, no les sería consentido el disfrutar de los beneficios de su mala fe.<sup>7</sup>

5. Bankruptcy Act of 1938, 11 USC S-1.

6. American Cyanamid Co. v. Rosenblatt, 16 N. Y. 2d. 631, 209 N. E. 2d. 112, 261 N. Y. S. 2d. 69 (1965).

7. En el caso Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U. S. 100, 103 (1917) dijo el Juez Holmes: «La palabra propiedad, aplicada a marcas de fábrica o a secretos industriales, es una expresión sin analizar de ciertas consecuencias secundarias del hecho de que la ley hace algunos rudimentarios requerimientos de buena fe.»

Detrás de ese requisito de buena fe, está el concepto de que si la sociedad permite al que obra mal beneficiarse de sus actos, el consecuente efecto dañino en el inventor o propietario de un secreto industrial podría desaminar a otros que pudieran haber desarrollado invenciones útiles a la sociedad. La protección resulta evidentemente necesaria para impedir que se detenga el impulso progresista de crear y mejorar.

Las leyes de competencia desleal en que se inspiró parte de nuestra legislación antimonopolística de 1964, sufrieron un rudo golpe en el mismo año en que ésta fue aprobada.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en dos casos,<sup>8</sup> que la ley de competencia desleal de cualquier Estado, que prohibiera la copia de artículos que no estuviesen protegidos por los estatutos federales pertinentes sería nula, por estar en conflicto con las leyes de Patentes.

### 2. *Propiedad.*

Originalmente, se concedía protección a los Secretos Industriales, en función de las leyes de competencia desleal, pero con el tiempo se comenzó a depender de otros aspectos legales.

Si un Secreto Industrial constituye propiedad, deberá tener toda la protección que las leyes ofrezcan a ésta.

A pesar de que algunos tratadistas son reacios a considerar como propiedad los Secretos Industriales, los tribunales han apoyado abrumadoramente ese punto de vista, el cual caracteriza como propiedad el grupo de derechos que sobre el secreto industrial tiene su poseedor. Ejemplo de tales derechos son:

- A) El derecho de impedir el uso no autorizado o impedir la revelación no autorizada del secreto industrial.
- B) El derecho de transferir a otra persona el secreto industrial, por medio de venta, asignación o licencia de uso. (Probablemente este derecho es el más valioso de todos, desde un punto de vista puramente comercial.)

8. Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 U. S. 225 (1964) y Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 U. S. 234 (1964).

La importancia de decidir si un Secreto Industrial constituye propiedad o no, reside en que el ámbito de protección a dispensarse será mayor si lo es.

Si el Secreto Industrial no constituye propiedad, su protección estará limitada a los casos en violación de contrato y abuso de confianza, mientras que si constituye propiedad, estará protegido como tal, contra cualquiera que se apropie de él por medios ilícitos.

La diferencia es importante en situaciones en que no hay base para recobrar, aparte del medio ilícito de apropiación. El ejemplo más obvio de eso es el caso en que el Secreto Industrial es robado por una persona que no tiene relación fiduciaria o contractual alguna con el propietario.

### 3. *Contrato.*

Los contratos no crean el derecho a la protección de un secreto, sino que sirven como evidencia de la naturaleza confidencial de la revelación del mismo a la otra parte contratante.

Se permite que el propietario del Secreto Industrial, lo revele, siempre que requiera del contratante que no lo utilice o lo revele sin su autorización. En tal caso, el acuerdo queda sujeto a los principios generales de todo contrato.

### 4. *Cuasi Contrato.*

También conocido como contrato implícito, es una ficción jurídica utilizada para implementar deberes legales que no surgen de un contrato propiamente dicho.

Es axiomático que en relación a Secretos Industriales, no se permitirá en equidad que alguien se enriquezca injustamente a costa de otro.

### 5. *Relación Confidencial.*

Requiere del confidente, comportarse a la altura de la confianza que le ha sido depositada y que él ha aceptado.

No es necesario que exista un acuerdo expreso. Puede estar implícito en la conducta de las partes.

## PROTECCION CIVIL

Algunos de los conceptos tradicionales o figuras básicas del Derecho Civil, que ofrecen protección a los Secretos Industriales y bajo las cuales podría solicitarse remedio, son:

### 1. *Incumplimiento de Contrato.*

Los contratos son la forma más frecuentemente utilizada para proteger un Secreto Industrial. Pueden ser expresos o por implicación, escritos u orales, pero sobre todo, deberán estar concordes a todo estatuto, pues el artículo 84 de nuestro Código de Comercio dispone que «Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio».

Para determinar si los Secretos Industriales pueden ser objeto de contrato, debemos acudir a las disposiciones de nuestro Código Civil, cuyo artículo 1,223 indica que podrán ser objeto de contrato «todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras». Más adelante, el artículo 1,225 añade que «el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie». Por lo tanto, podemos concluir, que un Secreto Industrial, que por tener valor económico, está en el comercio y es de especie determinada, puede ser objeto cierto de contrato y, por lo tanto, cualifica como uno de los requisitos que establece el artículo 1,223 para la existencia de éstos.

Sin embargo, hay otros aspectos contractuales a los que debiéramos dar mayor consideración, no ya desde un punto de vista legal puramente formalista, sino desde uno más pragmático y realista.

El problema básico en la transferencia de posesión de un Secreto Industrial es que éste puede ser retenido en la memoria del vendedor o una copia del secreto puede ser conservada en los archivos de éste, a pesar de haber sido entregado formalmente el secreto al comprador. Por ser formas intangibles de propiedad, los Secretos Industriales no son susceptibles de verse reducidos al nivel simple de una posesión corriente.

La jurisprudencia deberá mostrar gran imaginación y una elasticidad de conceptos a la altura del reto involucrado en las transferencias de distintos tipos de intangibles, interpretando tales acuerdos de venta más o menos en la misma forma que cualquier

otro, pero, tomando en consideración la naturaleza única de la propiedad objeto de traspaso.

Un Secreto Industrial pierde todo su valor como tal, si es ampliamente difundido o si es objeto de revelación sin las restricciones adecuadas que ofrezcan la protección necesaria. Esto puede hacerse de diversas formas, ya sea por medio de un contrato en el que los receptores del secreto se comprometan a no utilizarlo o revelarlo sin la debida autorización o descansando en el acuerdo implícito a toda relación fiduciaria.

Esta última alternativa recibirá siempre protección adecuada y remedios en equidad aun en la ausencia de un convenio expreso.

## 2. *Etica Comercial.*

Aunque el concepto de moral o ética comercial no está definido legalmente, cada día aumenta más el aprovechamiento de esta terminología, especialmente en lo que concierne al interés público desde el punto de vista de la competencia y la protección al consumidor, sin embargo, hay aspectos definidos concretamente por nuestros estatutos. Por ejemplo:

El artículo 64 de nuestro Código de Comercio indica expresamente que «será obligación de los corredores:

»Guardar secreto en todo lo que concierna a las negociaciones que hicieren y no revelar los nombres de las personas que se las encarguen, a menos que exija lo contrario la ley o la naturaleza de las operaciones, o que los interesados consientan en que sus nombres sean conocidos...»

Puede iniciarse una acción de retro, buscando repetir o recobrar propiedad tangible en la que se haya dado cuerpo a un secreto industrial si aquella ha sido objeto de una apropiación ilegal.

Igualmente, cuando una propiedad tangible es dada en depósito o fianza por el propietario, el fiador está bajo la obligación fiduciaria de no utilizar indebidamente el objeto depositado, en detrimento de los derechos de su propietario.

Respecto a naturaleza de la propiedad en sí, el artículo 221 de nuestro Código Mercantil, solamente requiere que las «cosas» depositadas sean objeto de comercio.

## PROTECCION PENAL GENERAL

En la última década se ha hecho cada vez más evidente la circunstancia de que los remedios civiles contra el robo de Secretos Industriales no ofrecen la protección adecuada que hubiéramos podido esperar. No se discute la necesidad de establecer claramente la naturaleza criminal de robos y conspiraciones que se relacionen con la apropiación y transmisión ilícita de información técnica.

Los remedios civiles resultan inadecuados a veces por las siguientes razones:

1. La víctima que no pueda probar una merma en sus beneficios, quedaría limitada a recibir tan sólo una compensación nominal por daños.
2. Cuando el que roba está parcial o totalmente insolvente, la víctima no recibirá la compensación debida.
3. Cuando el Secreto Industrial puede ser utilizado por el ladrón sin que éste necesite más que una inversión nominal inicial, la posibilidad de perder lo invertido al ser demandado civilmente por los beneficios obtenidos ilegalmente o mediante un injuncion, no resulta ser más que una amenaza hueca, ya que prácticamente no tiene nada que perder.

Es cierto que no se debiera imponer sanciones penales, a no ser que el acto o la conducta que se desea evitar sea lo suficientemente seria como para ameritar tales sanciones. Sin embargo, el espionaje industrial ha demostrado ser algo serio, pues reduce grandemente los incentivos para invertir en investigaciones.

La clasificación de un acto como delito envuelve consideraciones muy serias. Deberá estarse consciente de que se trata de un acto delincuente o culposo y que los remedios de carácter civil no bastan para remediar el mal.

Robar un Secreto Industrial no es menos malo que robar una suma de dinero. La dificultad que encuentran muchos tribunales cuando el objeto del robo es un Secreto Industrial, se debe a las nociones de Derecho de que

debe haber una sustracción mediante la que se priva a la víctima del objeto. Cuando éste es de naturaleza intangible, puede haber sustracción del objeto sin que se prive del mismo a la víctima, pues varias personas pueden compartir un secreto industrial sin necesidad de privar al que lo originó, de su conocimiento.

El que se apropia de un Secreto Industrial no roba el secreto sino su valor. La naturaleza de la conducta delictiva es similar a la del robo, irrespectivamente de la naturaleza del objeto del delito. En ambos casos la víctima pierde algo valioso y cualquier diferencia en el tratamiento de ambos casos sería establecer distinciones artificiales.

Cuando las doctrinas apropiadas y pertinentes a estas cuestiones fueron originalmente desarrolladas a lo largo de la historia del Derecho, se trataba con objetos tangibles, donde el poseedor tenía el valor del artículo. Poseer equivalía a tener el valor. Pero ahora esto no es así. La esencia del derecho del propietario es el poder de controlar. Se ha sugerido que los tribunales enfoquen este punto como pérdida de control y no como pérdida de la posesión, ya que el poder de ser el único en aprovechar la información es muchas veces el factor principal que da valor a un intangible mercantil.

El Derecho Penal ofrece también algunas figuras típicas, en las cuales podría ampararse una acción criminal por actos que perjudiquen al propietario de un Secreto Industrial. Entre ellas:

#### 1. *Abuso de Confianza.*

La Sección 72 de nuestro Código Penal define el Abuso de Confianza como «la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados».

Según se estableció en *Pueblo v. Ríos*, 1949, 69 DPR 830, la relación fiduciaria entre el perjudicado y el acusado es el elemento esencial del delito de Abuso de Confianza.

Aunque técnicamente el Abuso de Confianza es considerado un «Tort», y como tal da lugar a las reparaciones por daños contemplados por el artículo 1,802 de nuestro Código Civil, la terminología utilizada en las acciones más corrientes es frecuentemente sustituida por otros giros.

#### 2. *Robo.*

La Sección 851 de nuestro Código Penal define el Robo como «el acto de apoderarse criminalmente de bienes muebles pertenecientes a otro, ya sustrayéndolos de su persona, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o de la intimidación».

Resulta evidente el hecho de que esta figura jurídica no se presta mucho para enmarcar la apropiación ilegal de Secretos Industriales, ya que raramente éstos serían sustraídos por medio de violencia o intimidación, lo cual es requisito esencial para establecer el delito de robo. Dada la naturaleza del objeto del delito y la usual condición de los delincuentes, lo más probable sería esperar un hurto o mejor un abuso de confianza, ya que son los mismos empleados de un negocio quienes están en mejor posición de conocer sus secretos industriales.

#### 3. *Hurto.*

La Sección 1,681 de nuestro Código Penal define el Hurto como «el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona».

El delito de hurto debe perpetrarse mientras la cosa está en posesión del dueño, dentro del edificio de su negocio o residencia, o en tránsito de un sitio para otro en virtud de instrucciones del dueño para su entrega a otra persona.<sup>9</sup> No es necesario probar el aprovechamiento de la cosa sustraída, pues el apoderamiento de la misma, es el elemento esencial.<sup>10</sup> La jurisprudencia americana no reconoce distinción alguna entre el hurto del uso de una cosa y el hurto de la cosa misma.<sup>11</sup>

Luego de la figura del Abuso de Confianza, este delito es el que mejor podría tipificar el acto de sustracción ilegal de un Secreto Industrial.

Hay un elemento indispensable para establecer la comi-

9. *Pueblo v. Landrón*, 1955, 78 DPR 276.

10. *Pueblo v. Santiago*, 1920, 28 DPR 234.

11. *Pueblo v. Martínez*, 1903, 5 DPR 23.

sión de cualquiera de los tres delitos antes mencionados, y dada la naturaleza especial de los Secretos Industriales, bien podríamos decir que éste resulta ser el punto neurálgico de toda la cuestión.

Para determinar si los Secretos Industriales podrían ser los «bienes» objeto de estas figuras jurídicas, debemos acudir a las definiciones que provee el Código Civil de Puerto Rico. Veamos:

Artículo 280. *Propiedad, definición.*

La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona, con exclusión de cualquiera otra.

*Derechos que concede.* — La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.

Artículo 252. *(Bienes), definición de la palabra. — (Cosas) definición.*

La palabra bienes es aplicable en general a cualquier cosa que puede constituir riqueza o fortuna. Esta palabra hace relación al mismo tiempo a la palabra cosas, que constituye el segundo objeto de la jurisprudencia, según la cual sus principios y reglas se refieren a las personas, a las cosas y a las acciones.

Artículo 258. *Cosas corporales.* — Las cosas se dividen también en corporales e incorporales...

*Cosas incorporales.* — Las cosas incorporales son aquellas que no se manifiestan a los sentidos y cuya existencia sólo se concibe por el entendimiento, tales como los derechos hereditarios, las servidumbres y las obligaciones.

Artículo 259. *Cosas incorporales consideradas muebles o inmuebles.*

Las cosas incorporales que consisten solamente en un derecho, no son por sí mismas estrictamente susceptibles de la cualidad de muebles o inmuebles, sin embargo, se con-

siderará que ellas pertenecen a una de estas clases, de conformidad con el objeto al que sean aplicables.

Artículo 261. *Bienes Inmuebles.*

Los bienes inmuebles en general son aquellos que no pueden moverse por sí mismos ni ser trasladados de un lugar a otro (y los que lo son por disposición de la ley).

Artículo 264. *Cosas incorporales consideradas como inmuebles.*

Las siguientes cosas incorporales son consideradas como inmuebles por razón del objeto al cual se aplican:

1. El usufructo y el uso de las cosas inmuebles.
2. Cualquier derecho u obligación constituido sobre una propiedad inmueble.
3. Toda acción para recobrar o reivindicar la propiedad inmueble o para reclamar el todo de una herencia.

Artículo 265. *Bienes Muebles.*

Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en las secciones 1,041 y 1,044 de este título (definición de bienes inmuebles y cosas incorporales consideradas como inmuebles), y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.

Artículo 271. *Cosas corporales e incorporales, consideradas como muebles.*

Todas las cosas corporales o incorporales que no tengan el carácter de inmuebles por su naturaleza o por disposición de la ley, deben ser consideradas como muebles.

Artículo 275. *Cosas susceptibles de propiedad.*

Las cosas susceptibles de propiedad son aquellas que pueden ser objeto de apropiación individual, pudiendo ser enajenadas por venta, permuta, donación, prescripción o de otra manera.

En atención al contenido expreso en las disposiciones estatutarias antes mencionadas, podemos concluir que los Secretos Industriales podrían ser objeto de un abuso de confianza, robo o

hurto, ya que poseen todas las características que se atribuyen a los bienes y cosas susceptibles de propiedad.

4. *Enriquecimiento Injusto (obtenido por el Fiduciario con motivo de su abuso de confianza).* (Usualmente se aplica el término «Constructive Trust», al beneficio que produce la propiedad adquirida a causa de un abuso de confianza.)

Resulta conveniente recordar la amplitud de la Sección 161 de nuestro Código Penal, la cual condena:

«El que dos o más personas conspiren... para defraudar a alguna persona en sus bienes... valiéndose del engaño, o para cometer algún acto... encaminado a obstruir la debida administración de las leyes.»

5. *Conversión.* — Violación de fianza o depósito.

La conversión es un elemento necesario del delito de Abuso de Confianza y consiste en la apropiación fraudulenta de la propiedad de otra persona *para propio uso*.

6. *Restricción de los negocios o el comercio.*

Algunas de las disposiciones de la Legislación Antimonopolística nuestra, tienen naturaleza penal, proveyendo sanciones y penas de prisión. Estas disposiciones de Ley, imponen responsabilidad criminal a los ejecutivos de una corporación, por los actos ilegales en que ésta incurra.

La circunstancia de que algunos actos para restringir el comercio han sido prohibidos expresamente por Ley<sup>12</sup> no debe obviar el hecho de que anteriormente a la existencia de esas leyes, hubo en el derecho común una serie de remedios efectivos disponibles para los perjudicados por otros cuya conducta tuviera tal efecto.

7. *Protección Penal Específica.*

El Código Penal de España, del 17 de julio de 1870, considerado en esa época como uno de los más adelantados del mundo fue hecho extensivo a Puerto Rico por decreto del 23 de mayo de 1879. Al ocurrir el cambio de Soberanía, dicho Código fue dejado sin efecto por las disposiciones

generales de la Orden General Número 1 del 18 de octubre de 1898. El Código Penal que rige en la actualidad fue adoptado mediante la Ley del primero de marzo de 1902, teniendo como base el Código Penal de California, que no era precisamente el mejor modelo disponible y el cual no hacía referencia directa alguna a los Secretos Industriales. Sin embargo, además de la colección usual de estatutos relativos a Robo, Sustracción de Documentos, Hurto y Abuso de Confianza, el actual Código Penal de California incorporó recientemente<sup>13</sup> varias provisiones sobre este particular, con el manifiesto propósito de aclarar y redefinir conceptos, expresando que los Secretos Industriales constituyen bienes muebles, mercancía, propiedad y que pueden ser sujeto de actos criminales.

Deberá estudiarse la posibilidad y conveniencia de introducir en nuestra jurisdicción preceptos similares, dando particular atención al efecto que tendrían sus disposiciones sobre las vigentes, que tienen generalmente un carácter menos específico.

## PROTECCION MEDIANTE PATENTES

La Constitución de los Estados Unidos de América confiere al Congreso el poder de «promover el progreso de la ciencia y las artes aplicadas» asegurando a los autores o inventores, por tiempo limitado, el derecho exclusivo a sus respectivas obras o descubrimientos.

El Congreso ha ejercido continuamente ese poder desde su primera ley para proteger inventos, aprobada en 1790.

La ley actual de patentes, aprobada en 1952, rehízo completamente el Derecho de Patentes, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no decidió sobre nada relacionado con esta nueva ley hasta 1966, dejando abiertas a interpretación muchas de sus más importantes disposiciones. Es posible que el Congreso apruebe una nueva Ley de Patentes antes de que se aclare el significado de esas disposiciones, ya que hay varios proyectos pendientes.

A los efectos de limitar cualquier posible área de acción en la

12. Ley núm. 77 aprobada el 25 de junio de 1964.

13. Penal Code § 399 c (3 Penal Code Supp. 1969).

esfera estatal, sería pertinente recordar, dentro del contexto de la jurisdicción Federal, los alcances de la doctrina del campo ocupado.

De acuerdo con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos de América, un Estado no puede extender la vida de una patente más allá de su fecha de expiración, o conceder patente a un artículo que no posea el nivel de invención requerido por las patentes federales.

Hacer eso, contravendría la práctica congresional de conceder patentes solamente a verdaderos inventos y esto por tiempo limitado.

Así como los Estados no pueden usurpar directamente las funciones o pasar los límites de las leyes federales de patentes, tampoco podrán, bajo leyes tales como las de competencia desleal, ofrecer protección alguna en forma que conflija con los objetivos de las leyes federales de patentes.

La jurisprudencia reciente nos inclina a opinar que el ámbito de Sears y Compco no llega a incluir los Secretos Industriales, pero la última palabra sobre este punto quedará en suspenso hasta que se rinda una resolución definitiva.

El inventor o autor, deberá hacer inicialmente una decisión en cuanto al tipo de protección que interesa para su obra, aceptando las obligaciones que conlleva la concesión de protección mediante una patente o manteniendo su descubrimiento en secreto indefinidamente.

La protección mediante patentes resulta preferible en el caso de descubrimientos que han de tomar cuerpo en un producto que habrá de ser ofrecido en venta y que por lo tanto facilitaría por sí mismo la divulgación del secreto industrial o la naturaleza del descubrimiento.

El inventor recibe la protección de una patente a cambio de revelar completamente su descubrimiento y poner su invento al alcance de todos. Inevitablemente, cualquier idea patentada, pronto llega a ser de dominio público.

Desde 1790, el sistema de Patentes en los Estados Unidos se ha desarrollado grandemente hasta alcanzar una enormidad y una complejidad asombrosa. Como resultado directo de ello, el tiempo promedio que transcurre entre la radicación de una petición y la concesión de la patente, es de más de tres años. Durante ese período, el invento está amparado solamente por las leyes que protegen los secretos comerciales y como muchas veces el

progreso normal de la industria «alcanza» pronto la tecnología secreta objeto de protección, la patente solicitada puede convertirse en académica.

Por otra parte, la industria tiene secretos que no son susceptibles de ser patentados, tales como el «know how» y cosa por el estilo.

## PROTECCION MEDIANTE RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR

La aplicabilidad y utilidad de la protección que ofrece la reserva de derechos de Autor se limita a los Secretos Industriales que tengan un autor en particular y que cualifiquen como escritos ya que ése es el término empleado en la autorización constitucional para la protección de los Derechos de Autor,<sup>14</sup> y protege solamente la «forma» de un escrito, sin aislar efectivamente las ideas novedosas contenidas en él.

Se ha propuesto en el Congreso de los Estados Unidos de América una nueva ley para proteger los derechos de autor<sup>15</sup> y las disposiciones del proyecto indican claramente que esta forma de protección será eventualmente más efectiva.

## PROTECCION DE MARCAS DE FABRICA

El término marca de fábrica incluye toda palabra, nombre, símbolo, medio o cualquier combinación de éstos, adoptada y utilizada por un fabricante o comerciante para identificar su mercancía y distinguirla de las que otros fabrican o venden.

La obvia importancia económica de este aspecto del derecho mercantil, motivó que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley para reglamentar el comercio bajo su jurisdicción, proscribiendo la utilización engañosa de marcas de fábrica en el comercio, *protegiendo las marcas registradas en dicho comercio de toda interferencia de legislación estatal o territorial* y prote-

14. Constitución de los Estados Unidos de América, Artículo I, Sección 8, Cláusula 8.

15. S. 597 y H. R. 2.512, 90th Congress. Primera Sesión (1967), Sección 102.

giendo a las personas que participan en dicho comercio,<sup>16</sup> de prácticas de competencia desleal. También se intentó prevenir los fraudes y engaños originados por el uso de *reproducciones*, *copias* y falsificaciones de marcas registradas y ofrecer los derechos y remedios estipulados por diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos respecto a marcas de fábrica, nombres comerciales y competencia desleal.

La Ley núm. 489 del Congreso de los Estados Unidos, Capítulo 540, aprobada el 5 de julio de 1946,<sup>17</sup> es mejor conocida como Ley Lanham, o Ley de Marcas de Fábrica. En su sección 39 indica expresamente que los Tribunales de Distrito y las Cortes Territoriales de los Estados Unidos tendrán jurisdicción original sobre todas las acciones que surjan de dicha Ley, sin que importare la cantidad en controversia o el que hubiere o no diversidad de ciudadanía entre las partes. De la misma forma los tribunales de apelación de los Estados Unidos para sus distintos circuitos y para el Distrito de Columbia, tendrán jurisdicción sobre éstos en casos de apelación.<sup>18</sup>

La Sección 40 de la misma Ley indica que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podrá conceder Autos de Certiorari para la revisión de los casos que surjan al amparo de esta Ley en la misma forma que se provee para los casos que surgen al amparo de las Leyes de Patentes.<sup>19</sup>

Más adelante, en su Sección 41, la Ley Lanham provee que «El Comisionado (Comisionado de Patentes) hará reglas y reglamentos que no sean en violación de ley, para conducir los procedimientos incoados al amparo de esta ley en la Oficina de Patentes».<sup>20</sup>

Resulta interesante destacar las personas que llenan los requisitos especificados en la sección 44b de dicha ley y todos los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos,<sup>21</sup> por tener derecho a

16. Se entiende, todo comercio que pueda ser legalmente reglamentado por el Congreso.

17. 60 Stat. 427.

18. 15 U.S.C. 1121.

19. 15 U.S.C. 1122.

20. 15 U.S.C. 1123.

21. 15 U.S.C. 1126 i.

sus beneficios y estar sujetos a sus provisiones, tienen derecho a una protección efectiva contra actos o prácticas de competencia desleal, y podrán hacer uso de los remedios que ofrece esta ley, siempre que resulten apropiados para reprimir actos o prácticas de esa naturaleza.<sup>22</sup>

Preparado para uso exclusivo de la oficina de Asuntos Monopolísticos y la Comisión Codificadora del Código de Comercio. No es para publicación y todos los derechos quedan reservados.

22. 15 U.S.C. 1126 h.