

EL SECRETO INDUSTRIAL Y BIENES INFORMÁTICOS

Felipe Merino Grau

Abogado, Universidad de Chile

Diplomado en Derecho Informático, Universidad de Chile

SUMARIO: INTRODUCCIÓN.- 1.- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL.- 2.- FUNDAMENTO DE SU REGULACIÓN: EL INTERÉS ECONÓMICO.- 3.- MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL SECRETO INDUSTRIAL.- 3.1.- TRATADOS INTERNACIONALES.- 3.2.- LEGISLACIÓN COMPARADA: COMMON LAW.- 3.3.- LEGISLACIÓN NACIONAL.- 4.- REGULACIÓN CONTRACTUAL DEL SECRETO INDUSTRIAL.- 5.- EL SECRETO INDUSTRIAL Y LOS BIENES INFORMÁTICOS.- 5.1.- PROGRAMAS COMPUTACIONALES.- 5.2.- BASES DE DATOS.- 5.3.- HARDWARE.- 6.- CONCLUSIÓN.-

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta exposición es formular una breve conceptualización del secreto industrial, como institución jurídica de importancia en la protección del desarrollo y producción de ciertos bienes intelectuales, entre los que, naturalmente, se incluyen aquellos denominados informáticos.

Uno de los puntos que despierta interés respecto del mismo, es su aptitud para amparar productos y procesos intelectuales, a un bajo costo, sin exigir requisitos formales. Lo anterior, permite su utilización masiva, incluso por empresas pequeñas y medianas, y hace posible además, el resguardo de ciertos avances de incremento, que por su menor trascendencia económica o inventiva, pueden hacer inviable su protección como patentes.

Por otra parte, por tratarse de una institución indefinida en cuanto al contenido de la información que protege, permite un mayor dinamismo y flexibilidad en su aplicación, lo que resulta de interés al estudiar ciertos bienes informáticos, en particular en atención a su permanente desarrollo y a las falencias que puede presentar la ley en cuanto a su tratamiento.

1.- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

En cuanto a su origen, el secreto industrial encuentra su fundamento en tres concepciones básicas. En primer lugar como un derecho de propiedad, idea que se funda en la "identificación de

la información técnica como única de su originador”, de manera que “cualquier otra parte en posesión de la información, puede tener la carga de explicar cómo llegó a adquirirla”.¹ Por otra parte, también se le puede conceptuar, desde la perspectiva de una relación contractual definida, en que su determinación y sanción se realiza a partir de cláusulas y disposiciones contenidas en un acuerdo entre partes. O bien por último, como un “concepto relativo a la ética empresarial (delitos y cuasidelitos)”,² idea que puede fundamentarse en los términos del artículo 10bis de la Convención de París, que se expondrá más adelante.

Frñte a tales consideraciones, parece ser que el secreto industrial y el comercial, no obstante ser construidos como un derecho de propiedad, no son necesariamente caracterizados por la facultad de usar, gozar o disponer del secreto que se confiere a su poseedor, naturaleza que los distingue de los privilegios industriales o de las obras intelectuales, en el sentido que les confiere la propiedad intelectual. De esta forma, la consagración legal de la institución del secreto, tiene por objeto principal, sancionar la infracción a ciertos deberes de confidencialidad, sea que éstos emanen de una relación laboral, de un acuerdo entre partes o del actuar ilegítimo de un tercero.

Por tal motivo, la sanción por infracción al secreto industrial, no provendría en primer término de una violación a un derecho de propiedad propiamente tal, sino que derivaría de una vulneración a un deber consagrado y delimitado normativa o contractualmente, de no divulgar cierta información relevante. Su infracción no implica en consecuencia, la pérdida de una fórmula o de cierta información específica, sino sólo del carácter secreto de la misma, de lo cual obviamente derivará un perjuicio económico a su legítimo poseedor.

En consecuencia, lo que legitima el establecimiento de esta clase de protección, es el carácter reservado de la información, que proporciona a su propietario una ventaja comparativa respecto de sus competidores.

2. - FUNDAMENTO DE SU REGULACIÓN: EL INTERÉS ECONÓMICO

Respecto de su importancia económica, cabe señalar que el valor de la información protegida por esta institución, está dado por su valor comercial, que como se señaló, deriva de la ventaja que proporciona a su legítimo poseedor, detentar información que nadie más tiene ni puede utilizar.

En los procesos industriales, la institución en comento constituye un importante complemento en la cadena de desarrollo inventivo, pues fortalece el sistema de protección de patentes y de propiedad intelectual, facilitando ciertos grados de difusión de información, en negociaciones, desarrollos conjuntos y procesos de transferencia de tecnología.

Adicionalmente, puede ocurrir que un proceso o resultado no califique como patentable, o bien que un avance técnico sea de tal magnitud, que no justifique su divulgación en el marco de la

concesión de un privilegio industrial, por otorgar un período de protección muy breve. Por otra parte, puede tratarse de una invención de poco valor comercial, que no justifique invertir en su protección por esta vía, pero que igualmente resulte valiosa en los procesos productivos internos de una empresa.

En tales circunstancias, la protección del secreto se justifica como uno de los factores que pone remedio a la asimetría que se produce entre el creador, que efectúa una inversión en investigación, desarrollo, obtención de resultados, implantación industrial e introducción de los mismos en el mercado, y la ventaja que ilícitamente intenta aprovechar el competidor infractor, que pretende ingresar a un mercado ya abierto, con un producto o procedimiento que ha obtenido ilícitamente de otro, y que obviamente tiene para él un costo menor. Lo anterior, es una manifestación del principio del enriquecimiento sin causa, cuyo análisis subyace en la protección de todos los derechos de propiedad intelectual, considerados en su sentido amplio.

Por los motivos señalados y probablemente, por la interacción a nivel mundial de tecnologías e inversiones, los deberes de confidencialidad y, en general, el secreto industrial, ha sido usualmente protegido y normado mediante técnica contractual, estableciéndose como práctica común, la adopción de acuerdos amplios que tienden a regularlo a lo largo de todo el íter contractual.

En este marco, resulta evidente que esta institución contribuye a fortalecer la protección que confiere la propiedad intelectual, en especial respecto de los bienes informáticos, toda vez que puede ser utilizado como un método apto para salvar ciertas falencias normativas en estas materias.

3.- MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL SECRETO INDUSTRIAL

No existe en el ámbito internacional, una definición legal única de este concepto, ni se han establecido requisitos generalizados respecto de lo que constituye un secreto industrial. Lo anterior, probablemente debido a que, salvo por referencias aisladas en determinados tratados, no se ha efectuado un tratamiento sistemático de esta institución.

3.1. - Tratados Internacionales

a) *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*

Se ha señalado que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio de París, en su artículo 10 bis, refiriéndose a la competencia desleal, establece un primer paso para la protección de los secretos industriales y comerciales, toda vez que la provisión contenida en dicho artículo permite extraer un criterio general de aproximación a esta clase de protección. Sin embargo, los términos que utiliza resultan ser muy amplios y generales, haciendo difícil la tarea de extraer elementos específicos, referentes a la protección de esta institución. En este sentido, señala que: “1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*”.

¹ SHERWOOD, Robert M., “*Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*”, Trad. de Horacio Spector, Ed. Heliasta, Argentina, 1995, p. 33.

² *Ibidem*.

Como se señaló, si bien esta disposición no permite establecer normas específicas relativas al secreto, de la consagración de este principio general se derivan numerosas instituciones relevantes a la protección contra actos de competencia desleal, particularmente en relación con el concepto de "usos honestos" en materias industriales y comerciales.

b) Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, ADPIC

El carácter transnacional del comercio y la necesidad de proteger los bienes intangibles, hizo necesaria una complementación de las disposiciones contenidas en el Convenio de París, lo que se tradujo en la incorporación en los ADPIC de normas referentes al secreto comercial e industrial.³

En efecto, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio es el primer acuerdo multilateral que se hace cargo de la regulación sistemática de esta institución, reconociéndola en la Sección 7 denominada "Protección de la Información No Divulgada", que en su Artículo 39, dispone: "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 honestos³, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. 3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal."

Como se desprende de la propia estructura de dicho acuerdo, se reconoce la particular naturaleza del secreto, el cual no obstante proteger producciones del conocimiento o del talento, dice relación con esfuerzos intelectuales, que pueden⁴ no ser susceptibles de protección por otros

derechos de propiedad intelectual y, que adicionalmente, por esencia perderán su valor en caso de divulgación al público, no pudiendo ser, en consecuencia, reconocidos ni determinados *a priori*.

Nótese que la estructura de este artículo permite derivar los diferentes elementos que caracterizan la institución del secreto industrial, centrándose principalmente, como elemento esencial del mismo, en su carácter secreto, no refiriéndose en particular, ni limitando la protección a determinadas clases o tipos de información, ni exigiendo una finalidad específica para la misma, como sucede con las disposiciones contenidas en la última modificación introducida a la Ley 19.039.

Asimismo, de los términos contemplados por ambos acuerdos internacionales, aun cuando el primero se refiere a la propiedad industrial, en tanto que el segundo a la propiedad intelectual en general, se desprende la consagración de protección a la "información no divulgada", como un criterio jurídico de aplicación internacional, en los diversos regímenes de protección contra la competencia desleal.

3.2. - Legislación Comparada: Common Law

Resulta particularmente interesante el desarrollo que los países del Common Law han efectuado de esta institución. En efecto, en el caso del Reino Unido, se ha exigido que para obligar a una persona a mantener un secreto, primero debe hacerse saber el hecho de la existencia del mismo. De esta manera, como la determinación de lo que constituye un secreto, es dificultosa, pues toda clase de información puede ser reunida confidencialmente, incluyendo los secretos técnicos o comerciales, toda o parte de la información puede estar cubierta por el nivel de secreto requerido, pero al menos debiera tratarse de información que⁵:

- Tenga valor comercial; y
- No sea conocida por el público.

Por otra parte, en Estados Unidos se ha reconocido la naturaleza independiente de esta forma de protección, efectuándose una primera conceptualización normativa, en la Restatement of Torts § 757 (1939) que define el secreto comercial señalando que éste "puede consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información el cual es usado en el negocio de alguien, y el cual le da una oportunidad de obtener una ventaja sobre sus competidores, quienes no lo conocen ni utilizan. Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de manufactura, de tratamiento o preservación de material, un patrón o modelo para una máquina u otro dispositivo o una lista de clientes".⁶

³ Nota 10 incorporada en el texto del Acuerdo: "A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas."

⁴ En mi consideración "pueden" y no "deben", pues en determinados casos, no resulta necesariamente incompatible la protección por secreto empresarial con aquella dispensada por la propiedad intelectual. Considérese el caso de una obra amparada por el derecho moral a mantenerla inédita.

⁵ W.R. CORNISH, SWEET & MAXWELL, "Intellectual Property", 1989, pp. 215-216. Traducción libre del autor.

⁶ Restatement of Torts, §757 (1939): "A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving material, a pattern for a machine or other device, or a list of customers." - American Law Institute. Traducción libre del autor.

Por otra parte la "Uniform Trade Secret Act", con enmienda de 1985, señala que "Trade Secret significa información, incluyendo una fórmula, un modelo o patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso del que derive un valor económico independiente, actual o potencial, de la circunstancia de no ser generalmente conocido, que no sea fácilmente obtenible por medios legítimos, por otras personas que puedan obtener un valor de su publicidad o uso y, que sea objeto de esfuerzos razonables para mantenerlo secreto de acuerdo a las circunstancias".⁷

Por otra parte, la Restatement of the Law Third, Unfair Competition, publicada en 1995, ha simplificado la definición de la institución señalada, al establecer en su § 39: "Un secreto comercial es cualquier información que pueda ser utilizada en la operación de un negocio o de otra clase empresa y, que es suficientemente valioso y secreto como para permitir una ventaja económica actual o potencial sobre otros".⁸

Frente a las definiciones expuestas, a modo de evitar la formulación de una nueva, cabe extraer los elementos comunes que caracterizan al secreto industrial, de una manera general.

- Se trata de protección de información, aun cuando en algunas definiciones expuestas, se valen de ejemplos concretos, referentes a aplicaciones industriales o comerciales.
- Es independiente del tipo de información de que se trate, pues lo que se protege no es la información en sí, sino que su carácter secreto, en tanto sea valiosa comercial o económicamente. De esta manera, la novedad y el nivel inventivo no son requisitos para el secreto comercial como lo son para la patentabilidad, pues la protección es meramente contra la infracción a la fe y contra los medios reprochables o ilegítimos de obtener secretos de otros.⁹
- Se trata de información no divulgada, carácter que si bien puede parecer obvio, implica que por esencia debe ser secreta para la mayoría de las personas o empresas que podrían beneficiarse de ésta, requisito que constituye una circunstancia de hecho, descartando desde luego la posibilidad de establecer sistemas registrales o de concesión de privilegios por la autoridad sobre el secreto industrial protegido.
- La infracción al secreto puede provenir de cualquiera, sea un empleado de la empresa titular, un tercero u otra empresa que se beneficie con dicha actividad, sin requerirse en forma generalizada un elemento subjetivo del responsable.

- Como se señaló, la información protegida debe tener valor económico y comercial, el cual está dado por el beneficio o ventaja comparativa que implica a su poseedor el ser el único que puede usar la información.
- Que se adopten medidas razonables por parte de su titular o poseedor, tendientes a mantener el carácter secreto, entre las que evidentemente quedan comprendidos los acuerdos de confidencialidad con empleados, o los pactos de no divulgación con posibles socios.

3.3.- Legislación Nacional

En Chile sólo recientemente se ha promulgado una normativa estructurada referente al secreto industrial¹⁰, no obstante con anterioridad, necesariamente, las soluciones a este respecto debían basarse en los principios y reglas relativas a la competencia desleal.

En tal sentido, la Comisión Preventiva Central ha declarado que la negativa de una empresa a vender un determinado producto "no constituye un entorpecimiento de la libre competencia, porque su fabricación obedece a un mandato o encargo de confianza de un determinado cliente que le proporciona la fórmula, y ésta, aun cuando no esté patentada o no sea patentable, constituye un secreto de fábrica y forma parte del "know how" o tecnología propia de la elaboración del producto".¹¹ Por otra parte, el mismo Organismo ha efectuado un interesante análisis en la Resolución N° 725 de 1989, al formular una distinción respecto de las clases o categorías de información referentes a ciertos productos y la vinculación de ésta, con la protección que confiere la propiedad intelectual e industrial.¹²

Adicionalmente, existen otras normas aisladas en nuestra legislación, que han sancionado desde distintas perspectivas los actos de infracción al secreto industrial. De esta manera, el artículo 284 del Código Penal sanciona al empleado o trabajador, refiriéndose a "El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales." Este tipo penal resulta muy restrictivo en cuanto a los supuestos que exige, pues, como se desprende, exige un actuar doloso, que puede provenir exclusivamente de una persona que está o ha estado empleada, refiriéndose solamente a secretos de fábrica.

⁷ "Trade secret mean information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, or not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy." Uniform Trade Secret Act, with 1985 Amendments. Definitions.

⁸ "A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others." Restatement of the Law Third, Unfair Competition § 39 - Copyright 1995, American Law Institute. Traducción libre del autor.

⁹ LEMLEY, Mark A.; MENELL, Peter S.; MERGES, Robert P., SAMUELSON, Pamela, "Software and Internet Law", 2000, p. 59, en referencia a la doctrina citada sobre secreto comercial.

¹⁰ La Ley 19.996 que modifica la Ley 19.039, fue promulgada con fecha 25 de febrero de 2005 y publicada el 11 de marzo del mismo año.

¹¹ Resolución N° 66/ 334 de la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, dictada con fecha 27 de diciembre de 1974.

¹² En efecto, la Comisión Preventiva Central, señaló en su Resolución N° 725 de 21 de diciembre de 1989 que "También cree esta Comisión que la información que es consustancial a la producción y venta de tales bienes puede dividirse o clasificarse en: información relativa al uso y mantención del bien, que debe entregarse al usuario, necesariamente, con su venta o arrendamiento; información referente a la reparación del mismo, que tampoco puede ser secreta y que debe entregarse a quien la solicite, ya sea el propio usuario del bien u otras personas que se dediquen al giro de reparación o servicio técnico y, finalmente, información relativa al diseño y construcción del bien. Esta última sin dudas, es la que está protegida, ya sea como propiedad industrial o como propiedad intelectual de su creador."

En consecuencia, la norma señalada se limita a establecer deberes de secreto por parte de empleados o trabajadores, pero nada indica respecto de terceros o competidores que pueden beneficiarse de tales conductas. Asimismo, al referirse a los actos que describe como comunicar secretos, en estricto rigor no se comprenden sanciones o prohibiciones al uso y goce que estas personas podrían efectuar de la información obtenida por estos medios.

De esta manera, cabe remitirse a las normas de responsabilidad extracontractual, pues como resulta de la propia naturaleza de esta clase de protección, la infracción al secreto y su consecuente divulgación no autorizada, necesariamente implica un perjuicio a su legítimo poseedor. En consecuencia, tanto la conducta del infractor, como la de quien lo induce o incentiva a infringir, deben dar lugar, al menos, al pago de una indemnización a quien sufre el daño, además de las sanciones y penas que correspondan por dicho actuar. En tanto que el tercero que se ve beneficiado por la divulgación, no sólo infringe los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, sino que además por la doctrina del enriquecimiento ilícito, debe ser obligado a restituir el beneficio que ha obtenido de su competidor, que ha efectuado la inversión y esfuerzo del que se está aprovechando gratuitamente, a fin de restablecer la equidad entre ambos.

- Modificación a la Ley de Propiedad Industrial

En atención a los acuerdos ADPIC, suscritos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, se han introducido ciertas modificaciones a la Ley 19.039, en adelante Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, entre las modificaciones formuladas a dicha ley, se encuentra la consagración de normas sobre secreto, introducidas en el Título VII Párrafo Primero, titulado "De los Secretos empresariales", que en tres artículos incorpora en forma expresa esta institución a nuestra legislación.

El artículo 86 define el secreto empresarial disponiendo que: "Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva".

Por su parte, el artículo 87 se encarga de los supuestos que constituyen una infracción al secreto empresarial, señalando que: "Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular".

Por último, el artículo 88, dispone que "Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial".

De las normas señaladas se desprenden las siguientes características:

- 1°. Se califica el tipo de información que se protege, toda vez que debe tratarse de "conocimiento sobre productos o procedimientos industriales", lo que excluye secretos de carácter exclusivamente comercial.
- 2°. Se incluyen no sólo la divulgación, sino que también los actos de explotación de la información, lo que permite abarcar diversas hipótesis de extracción.
- 3°. Es de la esencia de la definición el tratarse de conocimiento mantenido en "reserva", aunque evidentemente no se hace mención al deber del poseedor de adoptar medidas razonables tendientes a preservar el secreto.
- 4°. Es también esencial que el conocimiento tenga valor económico, toda vez que debe proporcionar a su "poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva".
- 5°. Se extiende el supuesto del ilícito a terceros y competidores, toda vez que los supuestos de "adquisición ilegítima" y de "explotación", resultan ser lo suficientemente amplios como para abarcar a quienes incentivan este tipo de prácticas e incluso a aquéllos que, sin efectuar una divulgación pública de la información, se han limitado a beneficiarse del secreto empresarial.
- 6°. Si bien el articulado citado no requiere del titular la adopción de medidas razonables tendientes a mantener el carácter de reserva, probablemente ésta será una obligación que se introducirá mediante el Reglamento de la Nueva Ley, respecto del cual uno de sus proyectos trata específicamente de esta situación.¹³
- 7°. Finalmente, probablemente se agregarán también por vía reglamentaria ciertos criterios de regulación probatoria, lo que permitirá identificar la extensión del secreto y de los actos que constituyen en definitiva su infracción¹⁴, situación que no se encuentra contemplada en la norma de los ADPIC.

Por último, cabe destacar que al integrar esta institución en la Ley de Propiedad Industrial, los órganos que resolverán los conflictos que se produzcan serán los competentes en materia de privilegios industriales, quedando por su parte, los secretos comerciales, enmarcados aún en el ámbito de la competencia desleal.

4.- REGULACIÓN CONTRACTUAL DEL SECRETO INDUSTRIAL

Indudablemente, un medio eficaz de proteger información que deberá ser compartida con terceros, probablemente en el marco de una negociación o de una relación comercial, es la explicitación por vía contractual de los deberes de confidencialidad y secreto que regirán entre las partes.

En efecto, basándose en el principio de buena fe que rige todas las relaciones contractuales, es dable suponer que entre contratantes podrá exigirse el respeto a obligaciones de confidencialidad

¹³ En efecto, la propuesta de Proyecto para el Reglamento de dicha Ley, presentada por la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, contemplaba este deber o requisito para la protección del secreto.

¹⁴ El Proyecto citado en la nota anterior, pretendía asimismo regular la prueba del secreto, estableciendo por ejemplo la necesidad de que sea transmitido o autorizado su uso por escrito, o bien la admisibilidad de medios de prueba para acreditar su existencia. Al respecto cabe tener presente que el Reglamento de esta Ley aún no ha sido promulgado.

implícitas y explícitas, que pueden determinarse, tanto a partir de la naturaleza del contrato mismo, como de la intención de las partes al momento de adoptarlo, especialmente en lo que respecta a la información que obtenga cada parte de la otra.¹⁵

No obstante lo anterior, es evidente que en ciertos casos, como el del empleado, éste se encuentra en la obligación de utilizar la información que obtenga en el desempeño de sus labores exclusivamente para la realización de las mismas. Esto es relativamente claro durante la duración del vínculo con el empleador, no obstante se dificulta la solución de este problema, respecto de la misma obligación una vez terminada la relación. En este sentido, cobra especial importancia la distinción entre lo que constituye secreto industrial de propiedad de la empresa y aquellas competencias, destrezas y conocimientos legítimamente adquiridos por el empleado, que constituyen lo que comúnmente se denomina experiencia laboral, respecto de la cual un trabajador tiene legítimo derecho a recurrir para prestar servicio a sus futuros empleadores.

En este orden de ideas, cada vez resultan más frecuentes las relaciones contractuales, en las que se regulan anticipadamente los contenidos que involucran secreto y los deberes de ambas partes para su resguardo. Ello, a partir de la fase precontractual, mediante los acuerdos de no divulgación, que forman parte de las tratativas previas. Por otra parte, nada impide que las partes acuerden los términos en que se manjará la información obtenida en el desarrollo de la relación contractual, una vez concluida la misma, lo que suele regularse mediante acuerdos de confidencialidad o reserva, que pueden imponer sanciones civiles específicas ante una eventual infracción.

En general, estos acuerdos tienden a cumplir con los elementos reconocidos al secreto, toda vez que explicitan una relación de confidencialidad entre ambas partes, poniendo en aviso a la parte que recibe la información, de su carácter de confidencial, así como de la forma en que debe ser usada. Esto redundará asimismo en una demostración clara e inequívoca del esfuerzo realizado por el titular para proteger su información de cualquier forma de revelación no autorizada.

No obstante lo señalado, la extensión de este tema no hace prudente su análisis dentro del esquema de este estudio, debiendo ser objeto de una exposición independiente.

5. – EL SECRETO INDUSTRIAL Y LOS BIENES INFORMÁTICOS

Respecto de ciertos bienes informáticos, fue en países con grandes industrias tecnológicas, como Estados Unidos, que el secreto comercial como medio de protección para determinados bienes, como los programas computacionales, adquirió gran importancia durante los primeros años de su explotación comercial masiva, esto es, a fines de los años 70 y principios de los 80, lo que fue favorecido por el hecho que el desarrollo de estos productos se producía mayoritariamente por encargo y a medida. De esta manera, era factible establecer acuerdos y adoptar medidas efectivas para impedir la copia de los programas computacionales.

Por otra parte, esta institución se ha mostrado notablemente útil, al momento de resguardar ciertos procesos de desarrollo tecnológico, sobre todo en lo referente a nuevos productos o plataformas, esencialmente ante la amenaza de sustracción de elementos o estructuras por empleados o competidores.

No obstante lo anterior, resultan evidentes las falencias que presenta la protección exclusiva por este medio, pues por ejemplo, se ha cuestionado el grado de confidencialidad respecto de programas (en especial el software en paquetes o estándar) que son comercializados en forma masiva, pues si el secreto deja de serlo por circunstancias fácticas, desaparece la protección, cualquiera que sean sus causas.¹⁶

En este sentido, cabe tener presente que, al igual que ocurre en la mayoría de las legislaciones, nuestro país ha optado por una consagración y protección expresa de ciertos bienes informáticos a través de las normas de propiedad intelectual e industrial, lo que no obsta, sin embargo, a una protección complementaria por otras vías, como la del secreto o de la competencia desleal.

5.1.- Programas Computacionales

En el caso de los programas computacionales, éstos son contemplados por la Ley 17.336 que trata de la Propiedad Intelectual, que los reconoce expresamente entre las obras amparadas por esta clase de propiedad.¹⁷

Cabe destacar que la norma identifica diversos elementos del software, refiriéndose a los programas computacionales en sí, al programa fuente o programa objeto, a la documentación preparatoria, la descripción técnica y a los manuales de uso.

¹⁵ En efecto, en el Dictamen N° 1063 de 26 de marzo de 1999, la Comisión Preventiva Central reconoce los convenios de confidencialidad, pues al ser consultada respecto de si un convenio referido a la prestación de servicios relacionados con informaciones comerciales confidenciales, bases de datos y listados computacionales y magnéticos, de diversos antecedentes de empresas establecidas en Chile, se ajusta con la normativa legal vigente sobre defensa de la libre competencia en las actividades económicas y de libertad de trabajo, ésta ha señalado que las cláusulas ... relativas a la reserva de información confidencial y la forma de resguardarla, "si bien ellas no son reprochables en sí mismas, es preciso tener presente que la obligación que imponen sólo puede entenderse referida al deber de no difundir antecedentes comerciales por la empresa consultante propiamente tal. A juicio de esta Comisión, tales cláusulas no pueden ser invocadas para impedir el ejercicio de actividades comerciales lícitas por parte de terceros, ni para prohibir que éstos puedan obtener esos mismos antecedentes de otras fuentes de información y, en su caso, utilizarlos comercialmente."

¹⁶ Vid. BERTRAND, André, "La protection des logiciels sous la loi du 3 juillet 1985", Edit. Des Parques, París, 1986, p. 151 y ss., cit. por CORREA, Carlos M.; BATTÓ, Hilda N.; CZAR DE ZALDUENDO, Susana; NAZAR ESPECHE, Félix A., "Derecho Informático", Edic. De Palma, Buenos Aires, 1994, p. 87, se ha identificado "tres categorías de personas que pueden violar el secreto sobre un programa computacional: 1) los empleados, que deben observar discreción y fidelidad y cuyas acciones violatorias pueden estar alcanzadas por sanciones laborales, civiles o penales, según sea el caso; 2) los prestatarios de servicio que pueden incurrir en abuso de confianza o en corrupción si reciben dinero por revelación del secreto; y, 3) los usuarios obligados por disposiciones contractuales".

¹⁷ La Ley 17.336 en su artículo 3° señala: "Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso."

En este sentido, en atención a la naturaleza de esta clase de propiedad, queda claro que la protección de los códigos del programa, en cuanto elementos escritos, son asimilados a obras literarias, al igual que sucede con su descripción y manuales. En esencia, se trata de resguardar la expresión de una idea, o de un conjunto o secuencia de instrucciones, en tanto tengan un grado de originalidad que permita calificarlos de obras intelectuales.¹⁸

Ciertamente, tanto los códigos fuente u objeto, como la documentación preparatoria para el desarrollo de un programa, puede contener información comercial e industrialmente valiosa para su titular, la que sin embargo puede no ser suficientemente original, no siendo en consecuencia tampoco susceptible de protección por el derecho de autor. Por este motivo, adquiere gran importancia la aplicación de ciertas normas y principios de competencia desleal y secreto empresarial.

Por otra parte, aun cuando exista amparo por la propiedad intelectual, ésta se refiere específicamente al programa fuente u objeto, o bien a los documentos preparatorios como expresiones de un contenido (piénsese por ejemplo, en los antecedentes entregados en el marco de un contrato de software por encargo), sin embargo, no quedan amparadas de igual manera las ideas que dicha materialización expresa. Precisamente en este punto, cabe distinguir los códigos fuente u objeto, que en definitiva son expresiones de las ideas como los algoritmos¹⁹ o los diseños de estructura. De este modo, no obstante entregarse en cada ejemplar del programa, una copia del código objeto en que se encuentra escrito (el que puede encontrarse amparado por el derecho de autor), es perfectamente posible sostener la necesidad de una protección paralela de la idea que subyace al código, que es la que probablemente otorga valor comercial al producto. Este elemento, podrá ser protegido por medio de medidas de encriptación, de acuerdos de licencia que prohíban la ingeniería inversa, de su no revelación en los ejemplares que se distribuyan o mediante acuerdos de no divulgación o confidencialidad con empleados, socios o usuarios, elementos que, en definitiva, contribuirán a preservar de hecho el secreto protegido.

5.2.- Bases de Datos

El reconocimiento expreso de esta categoría de producciones²⁰, como objeto de protección del derecho de autor, en concordancia con lo dispuesto en los ADPIC, fue introducido en la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la modificación incorporada en noviembre de 2003.

¹⁸ Ley 17.336 en su artículo 5º, establece una definición al señalar que: "Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: t) Programa computacional: conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un cassette, diskette, cinta magnética u otro soporte material."

¹⁹ CORREA, Carlos M.; BATTO, Hilda N.; CZAR DE ZALDUENDO, Susana; NAZAR ESPECHE, Félix A., *Op. cit.*, en su Glosario, define Algoritmo como "Secuencia de operaciones a realizar para obtener la solución de un problema en un número finito de pasos, generalmente expresado en fórmulas matemáticas."

²⁰ La Ley 17.336, artículo 3º dispone que "Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación".

Sobre este punto, cabe reiterar lo señalado respecto de la originalidad exigida por el derecho de autor, que en este caso se limita a analizar y proteger la selección de elementos y la disposición de los mismos, no abarcando este amparo a los contenidos propiamente tales. De esta manera, resulta claro que la protección otorgada exclusivamente en base a la originalidad en la selección y disposición de contenidos, en la mayoría de los casos, es insuficiente para resguardar la inversión y valor comercial detrás de este tipo de obras, que puede ser substancial, aun tratándose de bases de datos totalmente genéricas y ordinarias desde el punto de vista creativo.²¹

En este orden de ideas, como se puntualizó en su oportunidad, las disposiciones introducidas a la Ley de Propiedad Industrial relativas al secreto empresarial, sólo se refieren a información sobre productos o procedimientos industriales, por lo que, en estricto rigor, descartan las bases de datos comerciales. No obstante lo anterior, cabe señalar que las bases de datos de carácter reservado pueden ser amparadas como secreto industrial, pero ello en atención al carácter confidencial o reservado de la información que contienen y no a la forma en que ésta se encuentra seleccionada o dispuesta en las mismas.

En este sentido y, ante la dificultad que presenta en nuestro país la protección de las bases de datos de carácter comercial, desde la perspectiva del derecho de autor y de la nueva normativa sobre secreto empresarial, resulta recomendable, en definitiva, remitirse a ciertas prácticas contractuales y de licenciamiento para esta clase de obras, así como al establecimiento de deberes generales de confidencialidad (que abarquen, desde luego, la estructura de las bases de datos y sus contenidos), así como las normas y principios generales de competencia desleal y enriquecimiento sin causa.

5.3.- Hardware

La protección de los distintos componentes físicos o materiales que conforman el denominado hardware de una máquina, comprendiendo dispositivos, periféricos, controladores, entre otros, puede ser resguardado mediante las normas de patentes de invención y de modelos de utilidad, en tanto cumplan con los requisitos de novedad, aplicación industrial y altura inventiva (en el caso de las invenciones), según establece la Ley. Lo anterior resulta igualmente aplicable a procesos de producción que reúnan las características señaladas. No obstante, la naturaleza de este tipo de privilegio industrial requiere la fijación de sus características novedosas y distintivas, por medio del pliego de reivindicaciones respectivo, que determinará en definitiva la delimitación exacta y específica del privilegio concedido. Asimismo, requerirá la divulgación de la invención patentada y de sus antecedentes, lo que probablemente favorecerá a terceros interesados en investigar y avanzar en el desarrollo técnico en torno al privilegio reconocido al titular.

²¹ En este sentido, parece necesario adoptar un enfoque similar al recogido por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de las Bases de Datos Nº 6/96, que consagra un sistema de protección *sui generis*, que se centra en la protección de la *iniciativa, esfuerzo e inversión para obtener, recopilar, verificar y presentar* los contenidos de las bases de datos, permitiendo al titular oponerse a actos de extracción o reutilización de todo o parte substancial de la misma. Esta protección, a diferencia de la dispensada por la propiedad intelectual, permite al titular de la base proteger los propios datos o contenidos de la misma, sin importar el grado de originalidad de los mismos, o el nivel de creatividad de su estructura.

En consecuencia, la naturaleza de esta forma de protección, puede resultar insuficiente para asimilar los continuos avances que caracterizan a las tecnologías de la información, respecto de cuyos componentes dinámicos, mejoras y métodos de fabricación y desarrollo, es perfectamente posible concebir formas de protección complementaria, entre las que se puede encontrar el secreto industrial, en los términos consagrados por la nueva normativa de propiedad industrial. Sin embargo, se debe tener presente que la solicitud y concesión de una patente de invención, involucra la publicidad de los elementos de la patente misma, por lo que el ámbito de protección por secreto, necesariamente debe amparar información referente a avances y desarrollos en torno al privilegio, sin que puedan coincidir con el mismo.

Caso similar ocurre respecto de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, que no obstante tener una naturaleza particular, al compartir caracteres propios del derecho de autor respecto de su diseño, y de las patentes de invención, respecto de aplicación material, han sido expresamente reconocidas en las modificaciones a la Ley 19.039, que los ha introducido como una nueva categoría de privilegios industriales.²² En cuanto al secreto que puede proteger a las mismas, cabe señalar que su procedimiento de concesión implicará su publicación, por el que en este punto coinciden con lo señalado respecto del hardware.

6.- CONCLUSIÓN

Del análisis de esta institución jurídica, se aprecia el carácter fundamental que su desarrollo normativo y jurisprudencial tendrá para su definición conceptual en nuestro país, el cual influirá decisivamente en los procesos de desarrollo e innovación, de transferencia tecnológica y de implantación industrial de innovaciones.

En este sentido, el carácter limitado con el que se ha introducido en nuestra legislación requerirá de un perfeccionamiento normativo progresivo, tanto desde la perspectiva de políticas legislativas como de la técnica contractual utilizada por empresas, universidades, centros de investigación y organismos públicos en lo que respecta a licenciamientos, asociaciones o transferencias, así como a la definición conceptual de ciertos elementos, tales como ingeniería inversa, responsabilidad objetiva en estas materias, delimitación de la culpa *in vigilando*, responsabilidad del tercero que induce a infracción, o del competidor que obtiene un beneficio ilegítimo, entre otros relevantes.

²² La Ley 19.996 que modifica la Ley de Propiedad Industrial, ha incorporado el Título VII, que trata "De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados."