

**El Secreto Empresarial en Venezuela. Una propuesta de principios rectores para su
regulación en el ordenamiento jurídico.**

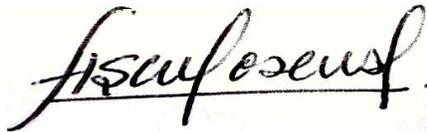
Abg. Virginia María Guillén Laguna, C.I. V-25.227.791.

Asesor: Esp. Alida Sabrina Matheus Osechas

Caracas, febrero de 2022

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, **Alida Sabrina Matheus Osechas**, C.I. N° **V-14.454.077**, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Virginia María Guillén Laguna**, C.I. N° **V-25.227.791**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado “**El Secreto Empresarial en Venezuela. Una propuesta de principios rectores para su regulación en el ordenamiento jurídico.**”, a la cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad la estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:

Nombre: Alida Sabrina Matheus Osechas.

Cédula de identidad: V-14.454.077.

Teléfono: +58 416-9128225.

E- mail: amatheus@profesor.uma.edu.ve

Av. Buen Pastor, Urb. Boleíta Norte, Caracas, Venezuela.

Tel.: 232.52.55/5142/3221 Fax: 232.56.23

Carta de Aprobación del Trabajo Especial de Grado

RIIF-J 30647247-9



Comité de Estudios de Postgrado Especialización en Propiedad Intelectual

Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: “El Secreto Empresarial en Venezuela. Una propuesta de Principios Rectores para su Regulación en el Ordenamiento Jurídico”, presentado por la ciudadana: Virginia María Guillén Laguna, cédula de identidad N° V-25.227.791, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día 16 de febrero de 2022, de forma virtual según las herramientas tecnológicas destinadas para este fin por la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores, en vista del rigor y suficiencia de la presentación y de la excelencia en el abordaje de la temática, así como, del aporte realizado, decidieron otorgar la calificación de Aprobado “A” por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 16 del mes de febrero de 2022.

Prof. Thais Font
C.I. 7.074.354

Prof. Alida Sabrina Matheus
C.I. 14.454.077

Prof. Raizabel Méndez
C.I. 6.822.289

Dedicatoria

A María Mercedes León de Laguna y José Ángel Laguna,
mis ángeles de la guarda.

Agradecimientos

A mis padres y hermana,

por creer en mí y apoyarme incondicionalmente.

A Vanessa Navarro, Indira García y Asdrúbal Gómez,

por su amistad, cariño, motivación y compañía.

A la profesora Alida Sabrina Matheus

porque sus palabras de aliento y guía fueron medulares

para la preparación de este trabajo.

A Maritza Mészáros, por su constante apoyo en mi

formación como abogado y especialista.

A los compañeros y profesores de la

Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila,

por ser una fuente constante de curiosidad académica y modelo de superación.

**El Secreto Empresarial en Venezuela. Una propuesta de principios rectores para su
regulación en el ordenamiento jurídico.**

Autor: Abog. Virginia María Guillén Laguna

Asesor: Esp. Alida Sabrina Matheus Osechas

Año: 2022

RESUMEN

En la sociedad actual, la información se erige como uno de los principales activos de una empresa, por lo que, la protección de este bien intangible tiene gran relevancia legal. La Propiedad Industrial, como rama de la Propiedad Intelectual dirigida a la protección de activos intangibles de naturaleza comercial, establece un conjunto de herramientas que permiten a las empresas crear estrategias de protección, dentro de las que se concibe el secreto empresarial. Estos bienes inmateriales se definen como una forma de protección de información reservada y con valor comercial, que otorga ventajas competitivas a su poseedor, siendo objeto de esfuerzos razonables de protección para evitar su obtención, uso o explotación por parte de terceros, sin el consentimiento de su poseedor legítimo. A pesar de la importancia de esta figura para las empresas y los empresarios, la regulación en Venezuela es escasa y no sistematizada, encontrándose muy limitado su estudio a nivel académico, lo que ha generado un desconocimiento generalizado de esta institución, y un reducido desarrollo en la doctrina judicial y administrativa del país. Este Trabajo Especial de Grado se propone realizar un análisis del secreto empresarial como institución del ordenamiento jurídico venezolano, tomando como base el estudio de la naturaleza jurídica y los requisitos necesarios para su protección, concatenándolo con el ordenamiento jurídico venezolano vigente durante los últimos veinte años, a los fines de identificar los principios rectores que orienten la aplicación del secreto empresarial y su desarrollo legislativo en Venezuela.

Palabras clave: *Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Secreto Empresarial, activos intangibles, información reservada.*

Trade secrets in Venezuela. A proposal of guiding principles for its regulation in the legal system.

ABSTRACT

In today's society, information stands as one of the main assets of a company, therefore, the protection of this intangible asset has great legal relevance. Industrial Property, as a part of Intellectual Property aimed at the protection of intangible assets of a commercial nature, establishes a set of tools that allow companies to create protection strategies, within which trade secrets is conceived. These intangible assets are defined as a form of protection of reserved information with commercial value, which grants competitive advantages to its owner, being subject to reasonable protection efforts to prevent its obtaining, use or exploitation by third parties, without the consent of its rightful owner. Despite the importance of this figure for companies and entrepreneurs, regulations in Venezuela are scarce and not systematized, and its study on an academic level is very limited, which has generated a generalized unawareness of this institution, and a reduced development in the judicial and administrative doctrine of the country. This Thesis intends to carry out an analysis of the trade secret as an institution of the Venezuelan legal system, based on the study of the legal nature and the necessary requirements for its protection, according the current Venezuelan legal system during the last twenty years, in order to identify the principles that guide the application of the trade secret institution and its legislative development in Venezuela.

Key words: *Intellectual Property, Industrial Property Law, Trade Secrets, Intangible Assets, Privileged Information.*

Índice de Contenido

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR.....	ii
Carta de Aprobación del Trabajo Especial de Grado.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos	v
RESUMEN	vi
ABSTRACT.....	vii
Índice de Contenido	viii
Índice de Figuras.....	xiv
Índice de Tablas	xv
Lista de Acrónimos y Siglas	xvi
Introducción	1
Capítulo I. El Problema.....	3
Planteamiento del Problema	3
Objetivos.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	8
Justificación e Importancia	8
Alcance y Delimitación del Trabajo	10
Capítulo II. Marco Teórico	12

Antecedentes	12
Bases Teóricas	17
Nociones Generales sobre la Propiedad Intelectual.....	17
Los Bienes Inmateriales.....	19
La Exteriorización como Requisito para su Individualización.....	20
La Repetibilidad y Circulación.....	20
La Ubicuidad de los Bienes Inmateriales.....	20
Carácter Patrimonial	21
La Propiedad Intelectual	21
El Derecho de Autor y los Derechos Conexos.....	22
La Propiedad Industrial.....	23
El Principio de Exclusividad.....	23
El Principio de la Intervención del Estado.....	24
El Principio de Publicidad	25
El Principio de Temporalidad	26
El Principio de Territorialidad	27
El Secreto como Institución Jurídica. La Noción de “Secreto” en el Derecho.....	29
Teoría General del “Secreto”	33
El Secreto como Derecho.....	34
Interés Legítimo Protegido en el Derecho al Secreto	34

Fundamento del Derecho al Secreto	35
Contenido del Derecho al Secreto.....	35
El Secreto como Obligación	36
Contenido de la Obligación	36
Sujetos de la Obligación	37
El Secreto como Herramienta Legislativa	38
El Secreto Empresarial.....	41
Determinación de la Definición de Secreto Empresarial	43
Secretos Industriales	47
Secretos Comerciales	50
Secretos Relativos a Aspectos Concernientes a la Organización Interna de la Empresa	55
Definición de Secreto Empresarial	56
Antecedentes Históricos del Secreto Empresarial	57
Naturaleza Jurídica del Secreto Empresarial	59
El Secreto Empresarial como Derecho de la Personalidad.....	60
El Secreto Empresarial como Situación de Hecho o Monopolio de Hecho	61
El Secreto Empresarial como Bien Objeto de Derecho de Propiedad	62
El Secreto Empresarial como Bien Inmaterial.....	63
Requisitos de Existencia del Secreto Empresarial	67

Información de Carácter Secreto	69
La Información Objeto de Secreto Empresarial.....	69
El Carácter Secreto	73
Con Valor Comercial por Ser Secreta.....	74
Que haya sido Objeto de Medidas Razonables por su Legítimo Poseedor para Mantenerla Secreta.....	75
La Configuración Estructural del Secreto Empresarial	78
Objeto de Protección del Secreto Empresarial.....	80
La Obligación Impuesta a través de la Regulación del Secreto Empresarial	82
Obligación General	82
Obligación Personal	83
Los Sujetos en el Secreto Empresarial ¿Quiénes están Obligados?	83
Sujeto Activo	84
Sujeto Pasivo.....	86
Bases Legales.....	88
Capítulo III. Marco Metodológico.....	92
Diseño de Investigación y Metodología	92
Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de los Datos.....	92
Análisis Documental.....	92
Análisis Comparado.....	93

Entrevistas semi-estructuradas.....	93
Resultados.....	94
Análisis Comparativo.....	94
Matriz De Información Sobre Las Denominaciones Contenidas En La Normativa De Origen Nacional Que Se Refiere Al Secreto Empresarial.	94
Matriz de Información sobre la Normativa de Origen Nacional que se refiere al Secreto Empresarial	96
Matriz de Información sobre la Normativa de Origen Internacional que se Refiere al Secreto Empresarial	98
Entrevista semi-estructurada.....	100
Entrevista al profesor William Olivero. Realizada el 6 de julio de 2021.	100
Análisis de la Entrevista realizada al Profesor William Olivero	110
Forma de Protección en Venezuela.....	111
Aplicación de las Normas sobre el Secreto Empresarial en Venezuela.....	111
Consideraciones sobre una Futura Legislación.....	112
Capítulo IV. Propuesta: Los Principios Rectores del Secreto Empresarial como Institución del Ordenamiento Jurídico Venezolano.....	114
Los Principios Rectores en el Derecho	114
El Secreto Empresarial en Venezuela. La Situación Actual de la Legislación Venezolana en torno al Secreto Empresarial.....	115
Normativa Interna	115

En Materia de Propiedad Intelectual.....	118
En Materia de Libre Competencia	120
En Materia Derecho Penal	128
En Materia de Derecho Laboral.....	130
Normativa Internacional	132
Los Principios Rectores que Orientan la Aplicación del Secreto Empresarial.....	141
El Secreto Empresarial es un Bien Inmaterial de la Propiedad Industrial que rompe con los Principios Generales de esta Disciplina.....	142
El Secreto Empresarial para que sea Considerado como Información No Divulgada debe, como Mínimo, Ser Secreto, Tener un Valor Comercial por Ser Secreto y Haber Sido Objeto de Medidas Razonables para Mantenerlo en Reserva.....	145
El Secreto Empresarial puede ser Empleado como un Mecanismo de Protección Alternativo o Acumulativo a los demás Bienes Inmateriales Tutelados por la Propiedad Intelectual ..	147
El Secreto Empresarial es una Herramienta de Equilibrio de Intereses de Carácter Predominantemente Privado	150
El Secreto Empresarial puede ser Objeto de Protección por Distintas Ramas del Derecho	154
La Regulación Normativa del Secreto Empresarial No Puede Ser Taxativa.....	156
Conclusiones.....	157
Referencias.....	xi

Índice de Figuras

Figura 1. Relación entre la competencia desleal y la Propiedad Industrial mediante exposición de círculos concéntricos.....	135
---	-----

Índice de Tablas

Tabla 1. Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.....	45
Tabla 2. Análisis de la aplicación del cuadro matriz sobre las denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.	94
Tabla 3. Análisis de la aplicación de cuadro matriz sobre la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.	96
Tabla 4. Análisis de la aplicación del cuadro matriz sobre la normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial.....	98
Tabla 5. Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.	117
Tabla 6. Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial.	133

Lista de Acrónimos y Siglas

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, con especial referencia a su Anexo 1C.
CAN	Comunidad Andina creada a partir del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena.
CC	Código Civil venezolano publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 2.990 del 26 de julio de 1982.
CPCA	Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la República Bolivariana de Venezuela.
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.860 del 30 de diciembre de 1999.
CP	Ley de Reforma Parcial del Código Penal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.768 del 13 de abril de 2005.
CUP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República de Perú.
LA	Decreto No. 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014 (reimpresión).
LOTTT	Decreto No. 8.938, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.076 del 07 de mayo de 2012.
LPI	Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.
LPPELC	Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 34.880 del 13 de enero de 1992.
LSE	Ley 1/2019 del 20 de febrero de 2019 sobre Secretos Empresariales del Reino de España.

OMC	Organización Mundial del Comercio.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
SAPI	Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de la República Bolivariana de Venezuela.
SPA	Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Introducción

El régimen jurídico aplicable a las creaciones del intelecto se encuentra plasmado a través de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho dirigida a la tutela de los bienes inmateriales derivados del esfuerzo creativo. De esta forma, la Propiedad Intelectual consagra dos disciplinas jurídicas amplias que incorporan dentro de sí las regulaciones especiales referidas a este tipo de bienes incorpórale e intangibles: el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, por una parte, y la Propiedad Industrial, por la otra.

Dentro del contenido de la Propiedad Industrial se han identificado diversas categorías de bienes inmateriales que se encuentran dirigidas a la ejecución de actividades en el mercado, debido a que cuentan con un carácter comercial o industrial.

En la Propiedad Industrial se ubicada la figura del secreto empresarial, como mecanismo de protección de la información o conocimientos que son mantenidos bajo reserva por su poseedor legítimo con la finalidad de evitar que terceros puedan acceder a ellos, debido a que los mismos le proporcionan una ventaja competitiva.

La figura del secreto empresarial representa el objeto de estudio del presente Trabajo Especial de Grado, que tiene como principal objetivo analizar al secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, a los fines de establecer los principios rectores de su regulación en el ordenamiento jurídico venezolano.

De esta forma, este trabajo de investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos, correspondiendo el Capítulo I a la identificación de los parámetros generales de la investigación, para lo cual se presenta el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la

justificación e importancia y, finalmente, la determinación del alcance y delimitación del análisis realizado.

El Capítulo II, en donde se presenta el desarrollo del fundamento teórico de la investigación, dividido en los antecedentes, las bases teóricas y las bases legales. En este sentido, se realiza un estudio general de la figura del secreto empresarial tomando en consideración las denominaciones empleadas por la doctrina y la legislación, sus antecedentes históricos, la naturaleza jurídica de la institución, los requisitos legales que deben ser verificados para su existencia y la configuración del mismo, lo cual sirve de base para la identificación del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, forma en la que es tratada la figura en este Trabajo Especial de Grado.

El Capítulo III describe las herramientas metodológicas empleadas en esta investigación con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. De esta forma, se desarrollan los aspectos relativos a los instrumentos de recolección y análisis de la información obtenida, así como, se plantean y analizan los resultados generales de su aplicación.

Finalmente, en el Capítulo IV se realiza la identificación del concepto de “principio rector” en el marco del presente Trabajo Especial de Grado y se identifica la situación actual del secreto empresarial en Venezuela, el cual, para el momento de presentación de esta investigación, cuenta con una regulación escasa e inadecuada dentro del ordenamiento jurídico nacional. La determinación de dicho contexto permite establecer la necesidad de identificar un conjunto de principios rectores o lineamiento generales que otorguen al legislador venezolano orientaciones de regulación de esta institución, así como, brinda a los operadores jurídicos parámetros de interpretación del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial.

Capítulo I

El Problema

Planteamiento del Problema

La protección de las creaciones del intelecto humano como bienes intangibles se ha desarrollado ampliamente a través de una rama del Derecho denominada “Propiedad Intelectual”, la cual se constituye como el espacio jurídico en el que convergen las regulaciones aplicables a los bienes inmateriales que son producto de la creatividad del hombre, dentro de las cuales se pueden distinguir, por un lado, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y, por el otro, la Propiedad Industrial.

Mientras que el Derecho de Autor y los Derechos Conexos tienen por objeto la protección de obras artísticas, literarias o científicas, que cuenten con rasgos propios de originalidad -el Derecho de Autor-, así como aquellas prestaciones realizadas por sujetos distintos al autor con relación a dichas obras -los Derechos Conexos-; la Propiedad Industrial se erige como la categoría jurídica dirigida a la protección y regulación de los derechos sobre bienes inmateriales de carácter y destino comercial o industrial (Bianchi Pérez, 2002), como los signos distintivos, las invenciones, los modelos y dibujos industriales, los nombres y denominaciones comerciales, y el secreto empresarial.

El secreto empresarial dentro de la Propiedad Intelectual, y, específicamente, dentro de la Propiedad Industrial, se concibe como un bien intangible integrado por información no divulgada que ostenta valor comercial y competitivo, sobre la cual se han realizado esfuerzos razonables de resguardo o protección para evitar el uso o la aprehensión por parte de terceros, sin el consentimiento de su legítimo poseedor.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las demás categorías protegidas por la Propiedad Industrial, el secreto empresarial no otorga a su poseedor legítimo derechos de exclusividad sobre el contenido de éstos, limitándose a ofrecer una protección que le permitirá gozar de una determinada ventaja competitiva sobre los demás actores del mercado que no tengan acceso a dicha información (Font Acuña, 2019).

De igual forma, la protección ofrecida a través del secreto empresarial se concreta en un mecanismo de carácter privado, diferenciándolo de las demás figuras contempladas en la Propiedad Industrial, que le otorga al titular de la información secreta el uso de la misma a través del establecimiento de medidas que se encuentran dirigidas a impedir el acceso ilícito de terceros a ella, durante el tiempo que dicho titular considere conveniente (Sosa Huapaya, 2015) y mientras esta información sea conservada bajo reserva.

Es así como, a través la figura del secreto empresarial, las empresas y los competidores en el mercado pueden establecer los mecanismos de protección sobre la información comercial que los distingue de su competencia, lo que aporta valor agregado a su actividad y, en general, les incentiva a seguir innovando.

Debido a que la protección del secreto empresarial es principalmente dependiente de su mantenimiento bajo reserva o sigilo a través de esfuerzos propios del titular o detentador, no requiriendo del otorgamiento de un título administrativo por el Estado una vez cumplido un trámite específico, la implementación de medidas para mantener oculta la información de competidores puede ser más sencilla, económica y atractiva para las empresas y los comerciantes, quienes, de lograr conservar dicha reserva a lo largo del tiempo, podrían mantener la protección de la información durante un plazo indefinido.

En este sentido, estudios comparativos realizados sobre empresas que intervienen en sectores que desarrollan actividades de investigación y desarrollo (I+D), dirigidas a la innovación y creación de conocimientos, indican que éstas empresas perciben al régimen de protección otorgado a través de la figura del secreto empresarial como un mecanismo de tutela y garantía del ejercicio de derechos más eficaz que el otorgado por las patentes de invención u otros mecanismos derivados de la Propiedad Industrial (Estrada I Cuadras, 2017).

Así las cosas, se evidencia la importancia de la protección de la información como bien intangible y encuentra su asidero en la transformación de la sociedad actual, enmarcada dentro del constante desarrollo tecnológico, la digitalización, la globalización y la modificación de esquemas empresariales y corporativos derivados de los nuevos modelos de negocio, así como del surgimiento de las nuevas necesidades y requerimientos del mercado, sustituyendo a los productos o bienes tangibles como principales objetos o elementos sobre los que gira la economía, por una nueva sociedad basada en la información y el conocimiento como principal activo de los individuos y las empresas (OMPI, 2019).

De esta forma, el reconocimiento del valor de la información como activo intangible y la posibilidad de implementar mecanismos legales de protección sobre ella, redundan en beneficios para las empresas y los competidores, el mercado y la sociedad, siendo que, por un lado, los actores económicos se sentirán motivados a continuar creando productos o servicios que destinarán a su ofrecimiento en el mercado, o desarrollarán e invertirán en investigaciones e innovaciones que tendrán como resultado conocimientos de carácter industrial o comercial otorgándoles ventajas sobre sus competidores, sobre los cuales podrán ejecutar medidas de protección con la finalidad de evitar que éstos puedan acceder a dichos conocimientos sin su consentimiento.

Por otro lado, el mercado gozará de la agilidad y el dinamismo que aporta el desarrollo investigativo, la inversión y la competitividad entre las empresas y comerciantes; y, finalmente, la sociedad podrá disfrutar y beneficiarse de los resultados de la actividad investigativa y comercial realizada por los competidores que buscan adquirir y conservar la atención o preferencia de los consumidores.

A pesar de lo anterior, en Venezuela el desarrollo legislativo interno en esta materia ha sido escaso y no sistematizado, a lo que se le agrega el limitado estudio de esta institución a nivel académico (Font Acuña, 2019), lo que ha traído como consecuencia el desconocimiento generalizado de la forma de aplicación adecuada de la figura del secreto empresarial, así como del alcance de su protección, lo que no solo desincentiva a la inversión nacional y extranjera en el país -fuente de empleo y desarrollo tecnológico-, sino que, además, disminuye las garantías de protección a las empresas y empresarios ubicados en el territorio nacional, afectando directamente al desenvolvimiento comercial.

Aunado a lo anterior, durante los últimos veinte años, el secreto empresarial, como institución de la Propiedad Intelectual y, específicamente, de la Propiedad Industrial, ha sufrido los efectos derivados de la desincorporación de Venezuela como país miembro de organismos regionales que servían de canal de provisión constante de normas de actualización en la materia, sin una subsiguiente subsanación de dicha situación por el legislador venezolano.

Lo anterior ha tenido como consecuencia un ordenamiento jurídico interno desfasado y obsoleto que ha puesto a los operadores jurídicos y comerciales ubicados en el país en una situación de desventaja con relación a los demás países de la región.

De igual forma, la incipiente regulación aplicable ha traído consigo un déficit en el estudio de la institución. En este sentido, Font Acuña (2013) ha indicado que el desconocimiento en la materia ha impedido que ésta cuente con un desarrollo judicial cabal y eficiente, lo que demuestra que existe una necesidad de que los usuarios del sistema judicial y los jueces conozcan la regulación sustantiva y adjetiva de la figura del secreto empresarial, la cual, como se ha indicado, reviste gran relevancia para la operatividad de los actores económicos, empresario y la empresa en su actuación como agentes competitivos en el mercado.

Como se desprende de lo anteriormente descrito, el secreto empresarial como institución jurídica representa una herramienta de protección de información como intangible, resultando necesaria y útil directamente para la empresa y el empresario, e indirectamente para el mercado y los consumidores.

En Venezuela, a pesar de la escasa y descoordinada regulación legislativa, la aplicación de dicha figura se encuentra latente y constante en la realidad contractual de las empresas, los empresarios y los nuevos emprendimientos surgidos, y que surgen día a día en el país, por lo cual, se hace patente la necesidad de contar con estudios orientadores de la aplicación de la institución del secreto empresarial en el estado actual de las normas venezolanas, así como de documentación académica nacional que pueda servir de cimiento para una futura regulación de la misma.

Basado en la necesidad identificada, este Trabajo Especial de Grado tiene por objeto determinar y estudiar al secreto empresarial como institución del ordenamiento jurídico venezolano, tomando como base el análisis de su naturaleza jurídica y los requisitos establecidos legalmente para alcanzar su protección, con la finalidad de presentar una propuesta de principios rectores de carácter general y atemporal que guíe la aplicación de la figura en el país, así como que pueda servir de base u orientación para una futura regulación legislativa.

Objetivos

Objetivo General

Analizar al secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial a través de un estudio documental y comparado a los fines de establecer los principios rectores de su regulación en el ordenamiento jurídico venezolano.

Objetivos Específicos

- a. Examinar al “secreto empresarial” a través de una revisión doctrinaria para establecer su definición y alcance.
- b. Identificar la legislación que ha aplicado al secreto empresarial como institución del ordenamiento jurídico venezolano los últimos veinte años mediante un estudio documental, a los fines de describir la situación normativa actual de esta figura en Venezuela.
- c. Determinar la naturaleza jurídica del secreto empresarial mediante una revisión doctrinaria para establecer los elementos fundamentales que orienten su regulación y aplicación en Venezuela.
- d. Estudiar la configuración del secreto empresarial como institución jurídica a través de un análisis doctrinario con la finalidad de establecer los elementos esenciales que lo componen y los requisitos para su protección.

Justificación e Importancia

El presente estudio encuentra su justificación en la relevancia que tiene la figura del secreto empresarial para el desarrollo de la actividad económica de los empresarios, las empresas y los agentes económicos, así como en la escasa y descoordinada regulación legislativa aplicable a esta

institución dentro del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela, aunado al limitado estudio de esta materia a nivel académico, lo que ha traído como consecuencia el desconocimiento generalizado de la forma adecuada de implementación de este mecanismo, viéndose expresado en un bajo desarrollo de doctrina judicial y administrativa, lo que hace patente la necesidad de analizar la situación jurídica actual de dicha institución en el país.

A través de este Trabajo Especial de Grado, se propone estudiar el concepto del secreto empresarial, así como determinar el contexto histórico que ha derivado en la situación actual de las normas del ordenamiento jurídico venezolano sobre la regulación del mismo, para brindar un panorama general de la aplicación o uso de la tutela del secreto empresarial en Venezuela durante los últimos veinte años.

A partir de la descripción general de la situación actual del secreto empresarial en Venezuela, se estudiarán los elementos generales y fundamentales para comprender el alcance, la aplicación y los efectos de su regulación e implementación en Venezuela, para lo cual, se determinará la naturaleza jurídica de la institución y se evaluará la configuración estructural de la misma, compuesta por el análisis de sus elementos esenciales, así como de los requisitos para su protección establecidos en la legislación de origen nacional e internacional incorporada al ordenamiento jurídico venezolano que ha aplicado a la institución jurídica durante los últimos veinte años, a los fines de identificar los aspectos fundamentales de esta figura y su consagración en Venezuela.

El objeto de este Trabajo Especial de Grado es que el referido panorama sirva de base para la identificación de los principios rectores de la institución del secreto empresarial en Venezuela, como fundamento general de aplicación e interpretación normativa aplicable a la situación actual

de dicha figura jurídica de la Propiedad Industrial, así como de una futura regulación normativa especializada en la materia.

Alcance y Delimitación del Trabajo

En función de lo expuesto en el presente Capítulo, en este Trabajo Especial de Grado se realiza un estudio del “secreto empresarial” como institución jurídica de la Propiedad Industrial con relevancia para la competencia y desarrollo de actividades de carácter comercial, orientada en su enfoque principal al ámbito del Derecho privado en su esfera mercantil, con lo cual, se excluirán las consideraciones que puedan relacionarse con la protección de información secreta no empresarial que sea poseída por el Estado o por particulares (personas naturales o jurídicas), así como cualquier otra información de orden no comercial o industrial, que no se encuentre enmarcada dentro del ámbito privado y mercantil.

No obstante lo anterior, la delimitación anteriormente mencionada no impedirá que, cuando sea necesario a los fines de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente Trabajo Especial de Grado, se realicen referencias puntuales a la forma de regulación o consagración normativa de la institución del secreto empresarial a través de normas de carácter laboral, administrativo y penal, cuando se encuentren directamente o indirectamente relacionadas a la protección de la información como bien inmaterial de la Propiedad Intelectual.

En este sentido, también se entenderán excluidos del objeto del presente Trabajo Especial de Grado el estudio de los mecanismos de protección, limitación o restricción a la información, los datos o documentos a través de normas referidas a disciplinas jurídicas distintas a la Propiedad Intelectual, o a las formas de protección de secretos derivados de obligaciones profesionales, siempre que las mismas no se encuentren relacionadas con ésta última rama del Derecho.

De igual forma, este estudio se encontrará circunscrito al análisis de la figura del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico venezolano, en el marco las normas jurídicas que han regulado a esta institución en la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de que puedan realizarse referencias específicas a legislaciones extranjeras relativas a dicha institución jurídica.

Capítulo II

Marco Teórico

Antecedentes

Uno de los trabajos analizados ha sido el titulado *“El Secreto de empresa. Propuesta jurídico normativa para su regulación y protección penal en Venezuela”*, Trabajo Especial de Grado realizado por Matheus Osechas (2014) para optar por el título de Especialista en Propiedad Intelectual, el cual tenía por objeto realizar un análisis crítico de la doctrina, jurisprudencia y legislación en materia de Propiedad Industrial vigente para el momento de su realización, con la finalidad de determinar la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Industrial venezolana (“LPI”) incorporando en su texto a la institución del secreto empresarial a través de la protección jurídica del Derecho Penal, así como, proponer un articulado que tipificara y sancionara las conductas delictivas que pudieran producirse en torno a dicho bien inmaterial.

Mediante el referido Trabajo Especial de Grado, la autora realiza un estudio de las normas del ordenamiento jurídico venezolano relativas a la regulación del secreto empresarial como consecuencia de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (“CAN”), la cual contaba con un régimen común de Propiedad Industrial dentro del que se encontraban normas relativas al secreto empresarial como institución jurídica, pero que, ante la denuncia del Acuerdo de Cartagena, se produjo un retroceso en la aplicación de la normativa venezolana a la LPI de 1956. Ante dicha situación, concluye la mencionada autora que se ha producido una omisión por parte del legislador venezolano, lo que ha contribuido a que se produjeran situaciones de transgresión no sancionadas ni administrativa ni penalmente.

De igual forma, la autora estudia la naturaleza jurídica del secreto empresarial, determinando que el mismo se constituye en un bien inmaterial que forma parte de la Propiedad Industrial, cuya protección se realiza a través de la reserva de la información, otorgándole una ventaja competitiva a su poseedor, más no un derecho de exclusiva.

En este sentido, a los fines de determinar el bien jurídico tutelado a través de la institución del secreto empresarial dentro del contexto del Derecho Penal, la autora concluye que, aunque la obtención ilícita de un secreto empresarial por parte de terceros genera un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, el bien jurídico tutelado por la norma es la vulneración del interés económico y la voluntad del poseedor legítimo de mantener la información objeto del secreto empresarial bajo reserva, actividad que propone que sea sancionada a través del Derecho Penal como “Delito de Violación del Secreto Empresarial”.

Para la realización de dicho Trabajo Especial de Grado, la referida autora realizó una investigación documental, descriptiva, comparativa y crítica basada en el estudio, revisión y análisis de bibliografía, doctrina, trabajos previos, normativa nacional e internacional, jurisprudencia y decisiones judiciales relevantes en la materia.

Este trabajo de investigación se relaciona con el presente Trabajo Especial de Grado debido a que constituye un cimiento fundamental para la determinación de la naturaleza jurídica del secreto empresarial, en conjunto con el bien jurídico como objeto central de protección normativa de esta figura en Venezuela, lo cual es presentado mediante el análisis concatenado del contexto histórico y situacional de las normas que han aplicado a esta institución, lo cual resulta relevante para establecer los elementos fundamentales del secreto empresarial en Venezuela, así como la determinación de la situación actual del mismo, como objetivos planteados en esta investigación.

Otro de los trabajos estudiados corresponde a Font Acuña (2013), quien realizó la Tesis Doctoral titulada “*El régimen jurídico del secreto empresarial como obra del ingenio*”, en el cual, luego de un análisis detallado de legislación y jurisprudencia nacional e internacional, la referida autora indica las dificultades para la determinación de una denominación uniforme en los distintos países en los que se presente, dada la heterogeneidad del contenido de la información objeto de protección. A pesar de ello, concluye como denominación adecuada a la realidad tecnológica y económica la referida al “secreto empresarial”.

En este sentido, esta autora propone la distinción o individualización de la figura a través de la pluralidad del tipo de información protegida por ella, su forma de protección y la forma en la que se manifiesta la tutela jurídica de la misma mediante la disciplina de la competencia desleal, lo que constituye, además, de acuerdo a lo planteado por la referida autora, la determinación de su naturaleza jurídica como bien inmaterial protegido a través de las normas de la Propiedad Intelectual y, dentro de ella, de la Propiedad Industrial.

Para la referida tesis doctoral, la autora realizó una investigación de carácter teórico – documental, para la cual se valió de mecanismos de investigación bibliográfica.

Dicho trabajo se relaciona con la presente investigación debido a que sirve de base fundamental para la determinación de la definición de secreto empresarial en el marco de la “Teoría General del Secreto” propuesta por Riofrío Martínez-Villalba, cuyos esbozos fueron resumidos por la autora en su tesis doctoral, así como, representa una fuente para el estudio del contexto normativo, administrativo y judicial del secreto empresarial como figura jurídica en Venezuela.

Otro trabajo analizado ha sido “*El secreto empresarial: Regulación de los datos de prueba en la normativa venezolana*”, de Hernández Salazar (2007) como Trabajo Especial de Grado para optar por el Título de Especialista en Propiedad Intelectual, en el cual se realiza un análisis del secreto empresarial como bien de la Propiedad Intelectual dentro del cual se encuentran contenidos los datos de prueba, para lo que realiza un estudio primeramente histórico de la institución del secreto empresarial, para luego establecer los elementos que delimitan o distinguen a la figura de los datos de prueba como categoría especial del secreto empresarial.

Mediante este trabajo de investigación, el autor define a los datos de prueba como aquel antecedente que surge como consecuencia o como resultado de los experimentos realizados en el curso de una investigación que tiene por objeto demostrar la verdad o falsedad de una hipótesis. Según se indica en dicha tesis, los productos e invenciones que surgen como consecuencia de la realización de una investigación, y de los diversos experimentos ejecutados en virtud de ella, no son el único resultado de la misma, sino que, además, en torno a cada una de las actividades que orientan a la investigación se producen datos que cuentan con un valor económico relevante derivado de la inversión de tiempo y dinero que emplean los investigadores en obtenerlos.

Así, según indica Hernández Salazar, los datos derivados de las pruebas, experimentos e investigaciones tienen un doble valor: para el investigador, por un lado, en tanto servirán de base para el solicitante de protección a través del sistema de patentes, en caso de obtenerse una invención patentable de ella, por lo cual, hasta que no se produzca el otorgamiento de la misma requiere de su mantenimiento bajo confidencialidad o reserva a los fines de que terceros que no han invertido o aportado tiempo para ello puedan aprovecharse de ella, así como, por otro lado, cuenta con un valor informativo de interés para el Estado, el cual desea incentivar que sean realizadas más investigaciones.

De igual forma, este autor analiza la naturaleza jurídica de los datos de prueba, tomando en consideración las corrientes que se han pronunciado sobre este tema. En este sentido, se plantea la postura que propugna a los datos de prueba como elementos contenidos dentro de la institución del secreto empresarial, protegido a través de las normas de competencia desleal, y, contrariamente, la postura que considera que dichos datos de prueba deben ser protegidos mediante el otorgamiento de un derecho de exclusiva.

Sobre este aspecto, concluye el autor Hernández Salazar que, aunque los datos de prueba se podrían encontrar protegidos a través de las normas de competencia desleal, la protección a través de este mecanismo no resulta suficiente para los supuestos conflictivos que se producen con relación a dichos datos, con lo cual, pese a que considera que no constituyen una nueva categoría de Propiedad Intelectual, debería ampliarse la protección de los datos de prueba mediante el establecimiento de normas que fijen plazos de protección y que sean aplicados por las autoridades sanitarias venezolanas.

Esta investigación, fundada en el estudio bibliográfico de la materia, encuentra sus puntos de conexión con el presente Trabajo Especial de Grado en la definición y estudio histórico de la figura del secreto empresarial, como punto de partida para la determinación de los extremos actuales de la figura y su distinción con otras figuras análogas o contenidas en ésta, así como también desarrolla las corrientes que se han pronunciado sobre la naturaleza jurídica de los datos de prueba y su consideración con relación al secreto empresarial y la protección otorgada mediante la competencia desleal.

Otro trabajo corresponde a Díaz Manríquez (2006), con el Trabajo Especial de Grado para optar por el Título de Especialista en Propiedad Intelectual, la cual se encuentra titulada “*Patentes, secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela. Propuesta*

para una Coordinación Interinstitucional”, mediante el cual la referida autora realizó un análisis detallado de la posición de los datos de prueba y los registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela, deslindado dichas figuras de la Propiedad Intelectual de las patentes otorgadas por el Estado por la creación de una determinada invención, para lo cual, procedió a analizar la figura del secreto empresarial como bien inmaterial de contenido económico, protegido a través de la Propiedad Intelectual y dentro del cual se incorporan los datos de prueba.

Este trabajo de investigación se encuentra relacionado con el presente Trabajo Especial de Grado dado que se realiza el análisis de la protección del secreto empresarial, y en consecuencia de los datos de prueba contenidos dentro de esta figura, desde una perspectiva de la competencia desleal, exponiendo, además, las principales problemáticas de la protección de dichos bienes intangibles en el marco de la regulación venezolana vigente al momento de su realización, así como en el marco de la integración del país en la CAN, lo que resulta relevante para el estudio de la normativa que ha aplicado a la institución del secreto empresarial durante los últimos veinte años, espacio temporal de estudio de este Trabajo Especial de Grado.

Bases Teóricas

Nociones Generales sobre la Propiedad Intelectual

En la realidad existen diversas “cosas” de las cuales se sirve el hombre para satisfacer sus requerimientos y necesidades. Bernard Mainar (2013) define el término “cosa” como aquella “entidad objetiva del mundo exterior sobre la cual pueden recaer derechos” (p. 239), sin embargo, señala que, dentro de los derechos patrimoniales, al momento de realizar el estudio de estas entidades en el ámbito jurídico, la cantidad de objetos existentes en la realidad que pueden encuadrar dentro del concepto de “cosa” se ven limitados, debido a que se requiere de que los

mismos cuenten con elementos propios de individualidad y valor económico para que sea necesaria su regulación a través del Derecho (Bernard Mainar, 2013).

Es por esta razón que cuando una “cosa” cuenta con los elementos anteriormente identificados y se constituye en el objeto de una situación cuyos efectos tienen importancia para la sociedad, adquiere relevancia para el Derecho y se convierte en un bien sujeto a la protección o tutela del ordenamiento jurídico.

Con la finalidad de organizar y garantizar el goce y disfrute de los bienes por parte de los individuos y la sociedad, el Derecho ha creado un régimen de regulación que determina la forma de aprehensión o apropiación de dichos bienes, el cual se denomina: derecho de propiedad.

En este sentido, a través del derecho de propiedad se formuló un régimen jurídico que pretende establecer los parámetros de interacción directa que tiene una persona con respecto a los bienes aprehendidos o de los cuales se ha apropiado, así como también se regula la relación indirecta que podrían tener los terceros con respecto a la cosa aprehendida y la persona que se ha apropiado de ella.

En el Derecho Civil se ha clasificado a las cosas objeto de tutela jurídica de acuerdo a sus características físicas y jurídicas distinguiendo entre los bienes corporales e incorporales, siendo los primeros aquellos que pueden ser percibidos a través de los sentidos como consecuencia de su tangibilidad (Bernard Mainar, 2013), y los segundos, “las cosas que tienen una entidad intelectual, o de otra forma expresado, las que son intelectualmente perceptibles” (Kummerow, 2002, p. 35).

A pesar de lo anterior, el régimen jurídico clásico de propiedad derivado del Derecho Romano, principalmente orientado a la regulación de la relación del derecho real relativo a bienes corporales, susceptibles de aprehensión o apropiación física, resultaba insuficiente para la

definición y regulación de las creaciones del intelecto como bienes incorpóreos, que cuentan con valor patrimonial y relevancia social, los cuales requieren de una protección jurídica diferenciada debido a las características especiales que identifican a este tipo de bienes (Morón Lerma, 2001).

Los Bienes Inmateriales

Los bienes incorpóreos e intangibles son denominados “bienes inmateriales”, forma en la que nos referiremos a ellos durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, los cuales han sido definidos por la doctrina autoral de forma descriptiva, resaltando las características distintivas que dan forma a su naturaleza jurídica. En este sentido, autores como Massaguer Fuentes (citado por Morón Lerma, 2001) han conceptualizado a los bienes inmateriales como:

Ciertas creaciones del espíritu humano no perceptibles por los sentidos que, a través de los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones socio-económicas y que, por su gran importancia económico-social y por su particular naturaleza física, el ordenamiento jurídico tutela a través de un especial sistema de protección jurídica (p. 112).

Por otro lado, otros autores como Fernández-Nóvoa (2001), han definido a los bienes inmateriales como:

Un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares (p. 25).

A partir de lo anterior, puede identificarse que los bienes inmateriales cuentan con las siguientes notas distintivas que los diferencian de los bienes corporales:

La Exteriorización como Requisito para su Individualización

Los bienes inmateriales requieren de una exteriorización a través de medios que permitan su percepción por los sentidos, con la finalidad de lograr la individualización necesaria para su conversión en un objeto tutelado por el ordenamiento jurídico (Morón Lerma, 2001).

La exteriorización del bien inmaterial podría implicar su incorporación en soportes físicos o materiales (*Corpus Mysticum*), sin embargo, esto no generará la confusión del bien inmaterial con el soporte en el que se encuentre. Por ello, la apropiación del soporte material que contenga el bien inmaterial no implicará la consecuente apropiación del referido bien inmaterial (*Corpus Mechanicum*) (Rondón de Sansó, 1995).

La Repetibilidad y Circulación

Los bienes inmateriales son susceptibles a ser ilimitadamente repetidos una vez exteriorizados, pudiendo ser circulados fácilmente y de manera indefinida a través de cualquier medio material en el que pueda verse plasmado dicho bien (Morón Lerma, 2001).

La Ubicuidad de los Bienes Inmateriales

El bien inmaterial cuenta con la cualidad de la ubicuidad, por lo que, puede ser poseído y utilizado simultáneamente por diversos sujetos, incluso si estos no se encuentran en el mismo espacio físico o temporal, y sin que ello afecte a la composición del bien inmaterial, siendo que su uso o disfrute solo podría verse limitado por las características propias de los soportes materiales en los que se encuentre incorporado dicho bien inmaterial (Morón Lerma, 2001).

Es por esta razón que, el uso o goce de los bienes inmateriales por un conjunto ilimitado de personas de forma simultánea, lejos de deteriorarlos o agotarlos, podría “enriquecer[los] aumentando el valor espiritual que poseen y su actitud de estimular nuevas actividades creadoras”

(Rondón de Sansó, 1995, p. 20), lo que establece a su vez la importancia social que tienen los bienes inmateriales para el desarrollo de las ideas que derivan en creaciones del espíritu o en soluciones técnicas específicas a problemas del hombre, estimulando el avance y la innovación.

Carácter Patrimonial

Cuenta con un valor económico o patrimonial propio, por lo que, puede ser objeto de tráfico jurídico (Morón Lerma, 2001).

Las características propias de los bienes inmateriales que son producto de la actividad creadora del intelecto humano, hacen que la aplicación de la regulación jurídica formulada para bienes corporales o tangibles (los cuales pueden ser objeto de apropiación física) sea inadecuada.

El reconocimiento de esta situación, así como de la importancia económica y social de los bienes inmateriales como herramientas de fomento para la creación de conocimiento y cultura generó la necesidad de establecer un régimen legal especial aplicable a dichos bienes inmateriales, al cual se le denominó “Propiedad Intelectual”.

La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se define como “el marco de diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, así como de sus actividades afines o conexas” (Antequera Parilli, 2000, p. 3), dentro del cual se encuentra englobada la tutela de bienes inmateriales de diversa índole, los cuales pudieran tener un carácter industrial, técnico, artístico o literario (Antequera Parilli, 2001), pero que, tienen en común ser el resultado de una actividad o esfuerzo intelectual realizado por el ser humano¹.

¹ Como consecuencia del avance de la tecnología, el propio concepto de creatividad se ha visto discutido, sometiendo a revisión las bases sobre las que se sustenta la Propiedad Intelectual. Es por esta razón que, actualmente, se ha

Debido a que estos bienes inmateriales cuentan con características diversas, los mismos son agrupados por la doctrina en dos sistemas de protección principales: por un lado, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y, por el otro, la Propiedad Industrial. Según señala Antequera Parilli (2001), esta distinción obedece a la clasificación bipartita de los derechos de Propiedad Intelectual, que, entre otras corrientes doctrinarias, los definen en los siguientes términos:

El Derecho de Autor y los Derechos Conexos

El Derecho de Autor es la rama de la Propiedad Intelectual mediante la cual se protege a las creaciones intelectuales originales -resultantes de la producción creativa- que se encuentran expresadas en obras literarias, artísticas, científicas y musicales, por el cual se reconocen al autor de las referidas obras derechos de exclusiva que son oponibles frente a todos (*erga omnes*) (Lipszyc, 2017). Dentro de esta categoría también se incluye la protección de los derechos sobre las interpretaciones, ejecuciones y producciones que se realizan sobre las obras protegidas a través de Derecho de Autor, reconocidas como “Derechos Conexos” (Rangel Ortíz, 2011), al constituir prestaciones o actividades relacionadas con estos Derechos de Autor tutelados por el ordenamiento jurídico.

En la mayoría de las legislaciones, la ley reconoce a los autores la protección de las obras con la sola creación de las mismas (Lipszyc, 2017), por lo cual, no se requiere del cumplimiento de formalidad alguna para que el autor goce de los derechos de exclusiva otorgados por este sistema normativo de tutela de bienes inmateriales.

debatido la posibilidad de que puedan generarse bienes inmateriales protegidos a través de la Propiedad Intelectual como consecuencia de un proceso de creación derivados de mecanismos artificiales y algoritmos, distintos a la actividad propia o directa del hombre.

En el caso del Derecho de Autor, la protección se encuentra dirigida a la forma de expresión original de una determinada idea, y no a la idea en sí, la cual, en principio, estará orientada a un uso o goce de carácter intelectual o espiritual, sin menoscabo de que puedan ser utilizadas para darle solución a problemas técnicos (Antequera Parilli, 1998).

La Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial es la rama de la Propiedad Intelectual que comporta “una categoría especial de propiedad que comprende un conjunto de derechos sobre bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial” (Bianchi Pérez, 2002, p. 132). Con lo cual, la Propiedad Industrial se concibe como una disciplina jurídica cuyos objetos de protección se encuentran caracterizados por ser bienes inmateriales destinados a una aplicación de carácter industrial o que serán dirigidos a una actividad comercial, siendo el espacio natural en el que esta se desarrolla el mercado.

Como ocurre con las demás disciplinas e instituciones jurídicas, la Propiedad Industrial cuenta con un conjunto de principios generales que orientan su aplicación y describen los fundamentos sobre los que se asienta dicha figura, dentro de los cuales se encuentran:

El Principio de Exclusividad

Los derechos de Propiedad Industrial otorgan a los titulares un privilegio que cuenta con una doble vertiente: por un lado, le permiten explotar el bien inmaterial amparado, y, por el otro, le permiten oponerse o excluir a los terceros que, sin su consentimiento, deseen explotar, usar o gozar del referido bien inmaterial sobre el cual se concede el título y se otorga la protección (Carrillo Ballesteros y Morales Casas, 1973).

Así, la exclusividad permite reconocer a las personas que han empleado un esfuerzo intelectual o inventivo que deriva en una forma de solución técnica o en un bien inmaterial destinado a la industria o al comercio, a percibir los rendimientos derivados de dicha creación, resultando, por tanto, en un estímulo al desarrollo de elementos destinados a su introducción para el funcionamiento del mercado.

El reconocimiento del derecho exclusión sobre los bienes inmateriales objeto de protección en los derechos de Propiedad Industrial (*ius prohibendi*) es lo que le da el valor económico a dicho bien, dado que, con respecto a este, producirá una suspensión de los efectos de concurrencia de los competidores o de los terceros, es decir, la suspensión de la posibilidad de participar de forma simultánea con el titular de los derechos de Propiedad Industrial en el mercado a través de la explotación, uso o goce por parte de dichos terceros, sobre el mismo bien inmaterial protegido (Rondón de Sansó, 1995). De esta forma, la suspensión de los efectos concurrenciales generará la escasez que le otorgará mayor valor económico al referido bien.

Con lo cual, la suspensión de los efectos de la concurrencia de los competidores sobre dicho bien, le permitirán al titular de los derechos controlar que las características propias de los bienes inmateriales -como su fácil repetibilidad, circulación y ubicuidad- no puedan ser utilizadas por los terceros para burlar los intereses y derechos legítimos del titular que, en caso de ser infringidos, lo dotarán de las acciones legales que permitan excluir a dichos los terceros u obtener las indemnizaciones necesarias, según sea el caso.

El Principio de la Intervención del Estado

El reconocimiento de derechos de exclusión, así como sus efectos dentro de la competencia y el desarrollo del mercado, concatenado con la importancia del desarrollo de soluciones técnicas

y mecanismos que faciliten la provisión de bienes y servicios en el mercado, hacen que sea necesaria la participación del Estado en el otorgamiento y reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial, lo que puede verse realizado a través de actividades propias de registro y otorgamiento de los títulos administrativos (por ejemplo, registros de marcas o patentes de invención) que permitan la constitución de dichos derechos -a diferencia de lo que ocurre con los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, los cuales no requieren del cumplimiento de formalidades una vez creados- con la finalidad de obtener protección por el ordenamiento jurídico.

En este sentido, la relevancia social de las innovaciones e invenciones, así como su efecto en la forma de interacción en el mercado y la competencia, hacen del otorgamiento de protección a los bienes inmateriales protegidos a través de la Propiedad Industrial, parte de las materias que deben ser consideradas por el Estado para la formulación de políticas públicas que estén orientadas al desarrollo técnico e industrial a través del comercio (Carrillo Ballesteros y Morales Casas, 1973).

El Principio de Publicidad

A cambio de los derechos de exclusividad otorgados por el Estado a los titulares de derechos en reconocimiento a la actividad intelectual realizada, la cual, además, permite el fomento de nuevas creaciones que redundan en beneficios para la sociedad, se establece como principio general la divulgación de la información sobre el bien inmaterial correspondiente como un intercambio realizado entre quien haya desarrollado la actividad de investigación y creación, por un lado, y, el Estado y la sociedad, quienes requieren de la información necesaria y reconocen la concesión de un título que otorga los derechos de exclusiva sobre el bien inmaterial correspondiente, encontrando su mayor expresión en el otorgamiento de títulos y derechos sobre soluciones técnicas.

Igualmente, al existir sobre los bienes protegidos a través de la Propiedad Industrial el requisito de cumplimiento de formalidades para la obtención de títulos administrativos que permitan la constitución de derechos, se hace necesaria la divulgación de registros públicos que hagan a de conocimiento de los terceros que un solicitante pretende obtener derechos de exclusiva sobre el referido bien inmaterial, lo que supone la puesta en funcionamiento de actividades del Estado que permitan el desarrollo de procesos necesarios para que los terceros puedan pronunciarse sobre dicha solicitud y, en caso de no recibirse o no proceder objeciones válidas al respecto, finalmente otorgar el título correspondiente que haga nacer el derecho de Propiedad Industrial sobre el bien inmaterial correspondiente, como serán identificados seguidamente, al describir el contenido de la Propiedad Industrial como disciplina.

El Principio de Temporalidad

Las posiciones privilegiadas que se reconocen a través de la Propiedad Industrial no tienen un carácter perpetuo, como ocurre con la propiedad en su acepción civilista (Carrillo Ballesteros y Morales Casas, 1973), por el contrario, se reconoce el otorgamiento de títulos que tienen carácter temporal, por lo que, estos solo serán válidos mientras permanezca en vigencia el período de protección establecido en la legislación correspondiente o, según sea el caso, de su renovación.

La determinación del tiempo de protección será definido conforme a la naturaleza de cada uno de los elementos que componen el contenido de la Propiedad Industrial, siendo que, por ejemplo, aunque en el caso de los derechos sobre marcas es posible alcanzar una protección prolongada en el tiempo a través de las sucesivas renovaciones de la misma, las patentes sobre invenciones solo podrán ser concedidas por un período específico, que, una vez vencido, hará que la información sobre la invención objeto de dicha protección entre en el dominio público y pueda

ser utilizada libremente por terceros sin requerir del consentimiento de quien ostentaba la posición de titular de la patente.

El Principio de Territorialidad

El titular de los derechos de Propiedad Industrial gozará de la protección que deriva de las mismas únicamente dentro del país o región dentro de las cuales dichos derechos hayan sido otorgados, por lo que, en principio, la protección reconocida en un Estado, no implicará el reconocimiento de la misma en otro. De igual manera, los procedimientos y formalidades que deban ser cumplidas para la concesión del título correspondiente dependerán de la legislación interna de cada uno de los Estados en los que se invoque la misma.

Los principios generales que informan a la Propiedad Industrial como disciplina jurídica, como todo principio, aplican y describen de forma genérica y amplia a los elementos o bienes jurídicos que la componen y que resultan en su objeto específico de protección, sin embargo, los mismos pueden encontrar excepciones o limitaciones especiales y expresas que alteren dicha consagración.

El contenido de la Propiedad Industrial ha sido determinado a través de los tratados internacionales que establecen al sistema internacional en esta materia. En este sentido, el Convenio de la Unión de París (“CUP”), en su artículo 1 (2) establece que la protección brindada por esta disciplina jurídica se encuentra integrada por:

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.

Como ha indicado Antequera Parilli (2001), la “represión de la competencia desleal” establecida por el CUP como parte de la Propiedad Industrial, a diferencia de lo que ocurre con los demás derechos protegidos por ella, no supone el otorgamiento de derechos exclusivos, limitándose a establecer un conjunto de sanciones a aquellos actos que sean considerados contrarios a los “usos honrados” dentro del ejercicio de actividades competitivas industriales o comerciales.

Esta consagración del contenido de la Propiedad Industrial ha evolucionado con el paso de los años y como consecuencia del desarrollo de la tecnología, los mercados de bienes y servicios en el mundo, junto a las interacciones entre competidores. En este sentido, Massaguer Fuentes (citado por Matheus Osechas, 2014) ha definido a esta categoría de la Propiedad Intelectual como aquella que:

Comprende la protección de creaciones del espíritu humano y resultados de inversiones de muy distinta naturaleza. En su formulación más clásica, la propiedad industrial tiene por objeto la protección de las patentes, las marcas de fábrica y de comercio, los modelos y los dibujos industriales, las indicaciones de procedencia y la represión de la competencia desleal. Con el paso del tiempo, esta enumeración se ha visto enriquecida con modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales e incluso secretos empresariales (p. 70).

Así, en desarrollo de lo dispuesto en el CUP como marco internacional de la protección en materia de Propiedad Industrial, el artículo 1 (2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) establece que “la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”, es decir:

1. Derecho de autor y Derechos conexos (artículo 9 al 14).
2. Marcas de fábrica o de comercio (artículo 15 al 21).
3. Indicaciones geográficas (artículo 22 al 24).
4. Dibujos y modelos industriales (artículo 25 al 26).
5. Patentes (artículos 27 al 34).
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados (artículos 35 al 38).
7. Protección de la información no divulgada (artículo 39).

Es en esta última sección en donde de forma expresa se consagra la protección internacional y la determinación del estándar mínimo de protección del secreto empresarial dentro de la Propiedad Industrial (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021), siendo expuesta a través de la calificación de “información no divulgada”, y cuyo método de protección se encuentra orientado a, como es indicado por el CUP, sancionar las conductas realizadas por terceros para la obtención de información reservada a través de medios contrarios a los “usos comerciales honestos” (artículo 39 (2) del ADPIC), siempre que dicha información permaneciera bajo reserva, contara con valor comercial y su poseedor hubiese efectuado medidas razonables de protección para mantenerla secreta.

La protección del secreto empresarial como institución de la Propiedad Industrial y su aplicación en Venezuela dentro del marco del régimen normativo vigente será el objeto de estudio del presente Trabajo Especial de Grado, como se desarrolla seguidamente.

El Secreto como Institución Jurídica. La Noción de “Secreto” en el Derecho

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “secreto” como aquella “cosa que cuidadosamente se mantiene reservada y oculta”, así como también se relaciona con aquello que está bajo “reserva, sigilo”, y, con aquel “conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio” (Real Academia Española, 2021, p. s/n).

En consecuencia, a partir de la definición extrajurídica realizada por la Real Academia Española, se puede establecer que, en general, un secreto es aquella información o conocimiento, que versa sobre cualquier arte, ciencia u oficio, y que se encuentra bajo el sigilo o la reserva de la persona que lo posee. Así, partiendo de dicha definición, se puede determinar que lo que define el carácter “secreto” de una información no es el contenido de la misma o la materia de la que trate, sino el esfuerzo que su poseedor realiza para mantenerla oculta de terceros, aunque esto, se debe destacar, pueda verse matizado en algunos campos como el Derecho.

La doctrina ha desarrollado diversas clasificaciones de la noción de “secreto”, dentro de las que se pueden destacar, primero, la distinción entre el “secreto natural”, el “secreto prometido” y el “secreto confiado o encomendado”; y, segundo, la clasificación que diferencia a los secretos por grados, enumerándolos desde los “secretos de primer grado” hasta los “secretos de enésimo grado”.

Como primera clasificación a ser considerada, la doctrina ha calificado a los secretos como “naturales”, “prometidos” y “confiados o encomendados”.

El “secreto natural” es aquel que es conocido de manera fortuita y que no ha implicado la promesa de mantenerlo bajo reserva que, sin embargo, de ser revelado podría generar un perjuicio a terceros (Font Acuña, 2013). En este caso, aunque no existe obligación de mantener bajo reserva

la información obtenida, el receptor la mantiene oculta en consideración a los daños que podría producir a terceros su revelación.

El “secreto prometido”, por otra parte, se refiere a aquel conocimiento obtenido por casualidad, o por cualquier otro medio, sobre el cual recae el compromiso de mantenerlo en secreto, con lo cual, en éste, el receptor se compromete voluntariamente a mantenerlo reservado (Font Acuña, 2013). Por lo que, en este caso, la calificación del secreto como “prometido” no será dado por la forma en la que ha sido obtenido, sino por existir una promesa de mantener el mismo bajo confidencialidad por parte del receptor de la información objeto de reserva.

Y, como último elemento de esta clasificación, el “secreto confiado o encomendado” se refiere a aquel conocimiento que es comunicado bajo expresa o tácita indicación de que se mantenga su confidencialidad, con lo cual, el receptor se comprometerá a guardarlo (Font Acuña, 2013).

Dentro de esta última clasificación, la doctrina distingue entre el secreto “profesional” y el “meramente confidencial”, siendo el primero aquel que es comunicado a una persona en virtud de su profesión u oficio con la intención de recibir consejos u orientaciones de una persona considerada como competente y capaz para ello, por lo que, al encontrarse sustentado en la confianza depositada en la persona receptora, la obligación de guardar secreto es más rigurosa (Font Acuña, 2013), lo que tendría como consecuencia que, su incumplimiento podría ser sancionado a través de medios más gravosos.

Por el contrario, en el secreto “meramente confidencial”, la comunicación de la información bajo secreto es realizada a cualquier persona, con independencia de su profesión, por la que el receptor no se encontrará obligado a suministrar consejos, opiniones o recomendaciones,

en cuyo caso, se mantendrá la obligación de mantener la reserva de la información recibida (Font Acuña, 2013), pero con menor rigidez a la impuesta con relación al secreto “profesional”.

Por último, se encuentra la clasificación que distingue entre los secretos según la cantidad de poseedores que se encuentren en la cadena de comunicación del mismo. En este sentido, según el orden en el que sean adquiridos los secretos se considerará que existe un “secreto de primer grado”, considerado como la fuente o primer poseedor; seguido por un “secreto de segundo grado”, el cual será ostentado por el confidente de la fuente; y así sucesivamente nombrados, hasta alcanzar el “secreto enésimo” (Riofrío Martínez-Villalba, 2015).

En este sentido, es relevante establecer que esta clasificación permite determinar como idea fundamental que un secreto puede ser compartido por varias personas, las cuales se van a encontrar a lo largo de la cadena de comunicación anteriormente indicada, sin embargo, mientras el mismo no sea divulgado conservará su carácter de secreto.

Así, se observa que, de acuerdo a los criterios identificados², la doctrina ha clasificado a los distintos tipos de “secreto” (i) conforme a la forma en la que han sido adquiridos (secreto natural, secreto prometido y secreto confiado o encomendado) y, (ii) según el alcance que el mismo haya tenido o la cantidad de personas que lo conozcan (secretos de primer grado, secretos de segundo grado, hasta alcanzar el secreto de enésimo grado).

En el Derecho la definición del “secreto” no ha sido pacífica ni uniforme. Algunos autores han indicado que la acepción vulgar o común de la palabra “secreto” presenta una claridad de la

²Las clasificaciones desarrolladas en el presente Capítulo con relación al concepto de “secreto” no agotan ni pretenden agotar la descripción del estudio y desarrollo autoral en esta materia. Para la revisión de un esquema general de la clasificación de los secretos consultar: Riofrío Martínez-Villalba, J. (2015). El derecho al secreto y la teoría del cono. Derecom (No. 19, Septiembre 2015 - Febrero 2016) 137-163. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5277664>.

que carece en el ámbito jurídico, siendo que, para el primero basta con la calificación de información “reservada” y “oculta” otorgada por el Diccionario de la Real Academia Española, que en el campo del Derecho resulta insuficiente dada la relevancia que tienen en este el análisis del interés y el carácter de detentador o poseedor que tenga cada persona con relación al secreto correspondiente (Quintano Ripoles citado por Domínguez Guillén, 2002).

Siendo entonces necesario para el Derecho, además del carácter de oculto y reservado que de forma diáfana identifica la definición común de “secreto”, la existencia de un interés legítimo para la protección de la información que es objeto de dicho secreto, habrá conocimientos o informaciones calificadas comúnmente como tal que no serán relevantes para el Derecho y, por ende, se verán excluidas de la protección que otorgue el ordenamiento jurídico.

De igual forma, al momento de estudiar el concepto de “secreto” en el Derecho, es común que puedan asociársele otros conceptos, dentro de los que se encuentran el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones, la confidencialidad, los secretos profesionales, los secretos empresariales, el secreto bancario, los secretos de Estado, la protección de los datos personales, los deberes de reserva de los funcionarios públicos, entre muchos otros que, algunos vinculados con aspectos de Derecho Privado y otros vinculados con Derecho Público, tienen en común la protección o mantenimiento de información bajo reserva.

La amplia variedad de conocimientos e informaciones que podrían ser objeto de “secreto” y encontrarse tuteladas a través del ordenamiento jurídico generó la necesidad del estudio de la naturaleza jurídica del secreto, así como de su funcionamiento dentro del Derecho.

Teoría General del “Secreto”

Riofrío Martínez-Villalba (citado por Font Acuña, 2013) plantea como criterios básicos para el establecimiento de una teoría general aplicable al “secreto” como institución jurídica, su concepción a través de una doble vertiente: (i) el secreto como derecho, y (ii) el secreto como obligación.

A los fines de determinar a través de qué mecanismo o vertiente se presenta el “secreto” con relación a una relación jurídica específica, será necesario analizar la legitimidad o no del interés en mantener la información oculta o bajo reserva, así como, la posición de los sujetos o poseedores de la información con relación a aquellas personas a las que dicho secreto es confiado (Riofrío Martínez-Villalba, 2015).

El Secreto como Derecho

Interés Legítimo Protegido en el Derecho al Secreto

El ordenamiento jurídico puede reconocer a los poseedores o conocedores de la información el derecho a mantenerla bajo reserva, sin embargo, para ello, será necesario que interés perseguido en la conservación de la información oculta sea legítimo para el ordenamiento jurídico.

En este sentido, la doctrina ha reconocido la necesidad de que exista una intención o voluntariedad por parte del poseedor de la información en mantener la misma bajo reserva, el cual, para ser objeto de protección legal, además, debe ser poseída sin vicios, bajo un interés serio, actual o potencial de conservar el carácter oculto de la información poseída (Font Acuña, 2013).

Es por esta razón que, cuando no existe interés en mantener reservada la información, o cuando ese interés se encuentra de alguna manera viciado, no es real o serio, ni actual o potencial, o de alguna manera se hace injustificada su protección, dicho interés deja de ser legítimo y, en

consecuencia, deberá ser revelado o encontrarse prohibido su ocultamiento (Riofrío Martínez-Villalba, 2015), con lo cual, en estos supuestos, no es posible reconocer que el poseedor pueda ostentar el derecho a mantener la información bajo reserva.

Fundamento del Derecho al Secreto

De acuerdo a lo planteado por Riofrío Martínez-Villalba (citado por Font Acuña, 2013), el secreto se fundamenta en la voluntad del hombre en poseer pacíficamente informaciones o conocimientos, evitando que otras personas puedan tener acceso a ello, sin ser perturbado violentamente en dicha posesión. Ahora bien, la posesión de dicha información, en modo alguno puede resultar contraria o violatoria de los terceros que evidencien un mejor derecho reconocido por el ordenamiento jurídico.

La posibilidad que tiene el hombre de extraer ciertas informaciones del conocimiento público, según señala el referido autor, encuentran su principal pilar en el derecho a la privacidad, el cual actúa (i) como fundamento primero, es decir, como elemento básico y necesario para que pueda existir un derecho a guardar secreto, y, (ii) como fundamento mínimo no exclusivo, es decir, que a pesar de ser primordial para su consagración, además, podría involucrar otros derechos protegidos que podrían justificar su protección a través de múltiples ramas del Derecho que incluyen, pero no se limitan al Derecho Civil, el Derecho Administrativo y al Derecho Penal (Font Acuña, 2013).

Esta explicación parece encontrar mayor sujeción a los criterios derivados del Derecho Privado, y al individuo como sujeto, que, a los referidos al Derecho Público.

Contenido del Derecho al Secreto

El derecho al secreto, en forma general, podría ser protegido a través de dos mecanismos distintos, en función de si la información ha sido transmitida a terceros bajo condición de reserva, o si la misma permanece solo en poder de la persona que lícitamente la ha descubierto u obtenido.

Así, en un primer supuesto, mientras la información no sea comunicada, manteniendo el control de ella el poseedor o conocedor primigenio, éste tendrá el derecho a mantener dicha información en secreto y a no ser perturbado en dicha posesión por terceros (Font Acuña, 2013), siempre que, como se ha indicado previamente, se cumpla con los criterios de legitimidad para que el ordenamiento jurídico otorgue la tutela requerida.

En el segundo supuesto, una vez que la información es transmitida bajo deber de reserva, éste genera derechos personales entre la fuente y los receptores de la información, teniendo estos últimos la obligación de no revelar lo que les ha sido comunicado (Font Acuña, 2013).

El Secreto como Obligación

Contenido de la Obligación

De acuerdo a la tesis expuesta, la relación obligacional surgida con relación al “secreto” presenta dos vertientes: (i) la obligación general y (ii) la obligación personal (Font Acuña, 2013).

En este sentido, la obligación general tiene lugar con relación a aquella información que no ha sido revelada por su poseedor, con lo cual, todas las demás personas -es decir, los terceros- tendrán el deber de no acceder a dicha información sin contar con el consentimiento del referido poseedor, lo que se encuentra fundamentado en la obligación de respeto al derecho de intimidad, el honor, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros (Font Acuña, 2013).

Por otro lado, se encuentra la obligación personal de secreto, la cual nace frente a una persona determinada quien accedió de forma lícita o ilícita a la información reservada por el poseedor primigenio. En el primer caso, el receptor de la información deberá mantener la confidencialidad de la información recibida, y, en el segundo caso, el hecho de haber adquirido la información a través de medios contrarios a la ley y sin autorización del poseedor primigenio puede generar responsabilidad, aunque la misma no haya sido revelada por el receptor de la misma (Font Acuña, 2013).

En este caso, a través de la verificación de los hechos que desencadenan el nacimiento de la obligación personal, se produce la concreción del sujeto obligado con relación a la obligación general. Sin embargo, ello no impide que ambas obligaciones permanezcan vigentes de forma simultánea.

Sujetos de la Obligación

Font Acuña (2013) establece que los principales sujetos de la relación obligacional son dos, el “titular del derecho” (sujeto activo) y el deudor (sujeto pasivo), siendo el primero, fundamentalmente manifestado a través del poseedor primigenio o la fuente de la información, es decir, quien tiene el derecho en su posesión y lo mantiene oculto.

Por otro lado, el sujeto pasivo, se constituye en el deudor de la obligación. Así, en el caso de la obligación general, el deudor está constituido por la sociedad, quienes están obligados a cumplir con la obligación de no invadir la esfera del “titular del derecho”; y, por el otro lado, en el caso de la obligación personal, el sujeto pasivo estará determinado o individualizado al habersele transmitido la información objeto de resguardo y, en consecuencia, es quien deberá cumplir con la obligación de no divulgarla (Font Acuña, 2013).

El Secreto como Herramienta Legislativa

La formulación de una teoría general sobre el “secreto” como institución jurídica indiscutiblemente constituye una labor compleja debido a la amplitud de informaciones que pueden ser objeto de relaciones jurídicas relevantes para el Derecho, y, en consecuencia, de protección por el ordenamiento jurídico.

Algunos autores han sostenido que la naturaleza jurídica del secreto no es la de un derecho, sino la de una herramienta legislativa. En este sentido, se ha planteado que ésta figura cuenta con un carácter instrumental o de técnica de la cual hace uso el legislador para proteger bienes tangibles o intangibles (Font Acuña, 2013).

Sobre este tema, se pronuncia Morón Lerma (2001) al indicar que:

El secreto es un elemento o técnica jurídica instrumental, en sí mismo vacío de contenido, que puede estar al servicio y tener por objeto múltiples intereses (secreto de estado, secreto instructorio, secreto personal, secreto industrial, etc.). Por lo tanto, el secreto no constituye per se un interés, un valor o un bien jurídico autónomo, sino que se revela como una técnica enderezada a la protección de bienes jurídicos relevantes de muy diversa naturaleza (distintos intereses estatales, el derecho a la intimidad, la capacidad competitiva de una empresa, etc.) (p. 82).

Así, la autora de este Trabajo Especial de Grado concuerda con que el “secreto” es una técnica empleada por el legislador con la finalidad de proteger bienes jurídicos determinados, los cuales pueden ser de naturaleza y contenido distinto, con lo cual, sosteniendo este criterio, más que un “derecho al secreto” podría considerarse que existe un derecho o interés jurídico que sirve de base fundamental para que el ordenamiento jurídico otorgue una facultad al poseedor de un bien

tangible o intangible de ocultar o mantenerlo bajo reserva evitando que terceros puedan acceder ilícitamente al mismo, cuya transgresión será jurídicamente sancionable.

Es por esta razón que el “secreto” al ser una técnica empleada con la finalidad de proteger bienes jurídicos de diversa naturaleza, no necesariamente se confunde con ellos, por lo que, el “secreto” no representa un fin en sí mismo, sino un mecanismo a través del cual se puede alcanzar otro fin: la protección de bienes jurídicos valiosos para la sociedad.

La aplicación del “secreto” como una técnica legislativa que da lugar al surgimiento de una facultad, a su vez, permite el reconocimiento de la aparición de relaciones obligacionales en donde el sujeto activo es quien posee el bien tangible o intangible, y, el sujeto pasivo, es, por un lado, la sociedad (obligación general) y, por el otro, los sujetos determinados (obligación personal). Con lo cual, con las precisiones realizadas sobre la naturaleza jurídica del secreto, en el presente Trabajo Especial de Grado se concuerda con la dinámica y esquema explicativo obligacional que otorga la “Teoría General del Secreto” brevemente anunciada en el apartado anterior.

Finalmente, el “secreto” se concibe como una herramienta necesaria dentro de la sociedad. Así, Simmel (citado por De Lucas, 1999) ha destacado que, pese a que toda relación social (como la que es establecida entre los diversos individuos de la sociedad) se fundamenta en el conocimiento mutuo que se tiene sobre los demás, también es cierto que se requiere cierta reserva para alcanzar algunos fines, con lo cual, el secreto como institución jurídica se “constituye [en] una de las más grandes conquistas de la humanidad [...], el secreto significa una enorme ampliación de la vida, porque en completa publicidad muchas manifestaciones de ésta no podrían producirse” (Simmel citado por De Luca, 1999, p. 38).

Con lo cual, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la utilización del secreto como mecanismo o herramienta resulta relevante y legítimo, aunque no siempre será una tarea sencilla para los operadores jurídicos, quienes deberán conciliar las tensiones que surjan con relación a lo público y lo privado, y con respecto a los bienes jurídicos objeto de protección, los cuales, en general, se presentan en constante pugna (Cea Egaña, 1992).

El conflicto entre los elementos que oscilan entre lo público y lo privado también se encuentra representado a través de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho que tiene por norte la protección de los intereses individuales de quienes desarrollan creaciones del intelecto, lo cual realiza la Propiedad Intelectual mediante el reconocimiento de formas de protección principalmente relacionadas con la provisión de un derecho de exclusiva sobre los bienes inmateriales derivados del esfuerzo creativo, por un lado, y, a su vez, el fomento de la creación de los mismos para el enriquecimiento del patrimonio cultural, científico y tecnológico de la sociedad, por el otro.

Así se evidencia que la Propiedad Intelectual busca alcanzar una posición de equilibrio entre ambos intereses de carácter público y privado, objetivo que también comparte con sus manifestaciones específicas determinadas a través de sus disciplinas, como la Propiedad Industrial y, dentro de ella, el secreto empresarial, objeto de estudio del presente Trabajo Especial de Grado.

Sobre este aspecto, Riofrío Martínez-Villalba (2015) ha establecido que en una escala gradual entre los elementos públicos y privados como polos o extremos opuestos que existen en la sociedad, el secreto empresarial se encuentra contenido justo en el centro de la misma, lo que determina su carácter de elemento de equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas: los intereses públicos y privados, lo que realiza a través de una forma específica dentro de la especialidad de la Propiedad Industrial, como será expuesto seguidamente.

A partir de los conceptos enunciados de forma general, se propone realizar un análisis esquemático de la figura del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico venezolano, con la finalidad de determinar los principios rectores que regulan a esta institución.

El Secreto Empresarial

En la actualidad, la información se erige en uno de los elementos más importantes para las empresas y los empresarios, quienes, en el desarrollo de sus actividades económicas diarias, generan un conjunto de conocimientos destinados a la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos como actores que intervienen dentro del mercado.

El mercado funciona como un escenario en el que se desarrolla la pugna competitiva entre los diferentes actores económicos (empresas y empresarios) que desean obtener la preferencia de los consumidores, para lo cual, invierten esfuerzos, capital y recursos humanos en crear mecanismos que los diferencien y aventajen por sobre los demás competidores.

Estos mecanismos se traducen en la implementación o aprovechamiento de las informaciones adquiridas por cada participante en su actividad económica, razón por la cual, cada actor podría sentirse incentivado a mantener bajo reserva esa información que le otorga una ventaja sobre sus competidores.

Es la reserva de dicha información lo que le proporciona valor económico a la misma, debido a que, solo en la medida en que permanezca oculta querrá ser obtenida por terceros que no tengan fácil acceso a ella.

Ahora bien, dentro del desarrollo de actividades comerciales, el mantenimiento de información bajo reserva o secreto generalizado y absoluto puede generar situaciones de

ineficiencia que impidan el desarrollo y crecimiento económico, lo que puede verse ejemplificado a través del “dilema de la doble confianza” de Cooter y Schäfer, según el cual:

No es probable que los inversores financien a un innovador sin saber, por anticipado, qué están financiando, y los innovadores, a su vez, se resistirán a revelar sus innovaciones antes de recibir los fondos, puesto que ambos tendrán temor de ser explotados por el otro (Trebilcock, M. y Mota Prado, M., 2017, p. s/n).

Las características propias de la información y el conocimiento como bien intangible e incorporal facilitan que se genere desconfianza entre el detentador de la información, por un lado, y el posible interesado en recibirla quien está dispuesto a entregar una contraprestación a cambio de ella, por el otro, justamente porque el primero desea conservar el control sobre la ventaja que le proporciona la reserva y, en consecuencia, mantener el valor económico de la misma; sin embargo, el segundo tampoco encontrará incentivos en desembolsar cantidades de dinero a cambio de ella, sin conocer inicialmente si la misma puede ser o no provechosa para su actividad.

De igual modo, los actores económicos solo continuarán desarrollando actividades e invirtiendo recursos para la obtención de información, conocimientos y tecnología -es decir, en general, a innovar- en la medida en la que dichas informaciones puedan reportarles beneficios, ya sea porque decidan utilizarlos directamente o porque decidan monetizarlos por su transabilidad como activo.

La instauración de un régimen de protección de la información a través de la institución jurídica del “secreto” se presenta como una de las alternativas de solución para el referido “dilema de la doble confianza”, implementando al Derecho como mecanismo social a través del cual se puedan crear y desarrollar las políticas públicas orientadas a la protección de la información

(Rodríguez García, 2014) como bien intangible con valor económico, cuya finalidad última sería el garantizar el dinamismo económico y la innovación.

En este sentido, se verifica la necesidad de la implementación de una protección jurídica del interés privado del creador o innovador, quien desea que su estado de detentador de determinada información o conocimiento no sea perturbado o afectado por intromisiones ilícitas de terceros interesados en adquirirla, lo que puede ser garantizado a través de la implementación del “secreto” como herramienta jurídica, y la sanción de su transgresión para desincentivar actividades que menoscaben los intereses legítimos de dicho detentador.

En el marco de esta necesidad se consagra el “secreto empresarial” como institución dentro del Derecho, objeto del presente Trabajo Especial de Grado, cuyos principales elementos de configuración y regulación en el ordenamiento jurídico venezolano se analizarán de seguidas.

Determinación de la Definición de Secreto Empresarial

Como se ha mencionado previamente, la palabra “secreto” en su acepción de uso común evoca a aquella “cosa que cuidadosamente se mantiene reservada y oculta”, en “reserva, sigilo”, constituyendo un conocimiento que poseen una o varias personas, y que pudiera versar sobre cualquier arte, ciencia u oficio (Real Academia Española, 2021, p. s/n).

Por otro lado, la palabra “empresarial” es definida como aquello “perteneciente o relativo a las empresas o a los empresarios” (Real Academia Española, 2021, p. s/n), siendo una empresa la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” (Real Academia Española, 2021, p. s/n).

En este sentido, a partir de las definiciones directas aportadas por las palabras que componen la denominación de “secreto empresarial”, se deriva que este concepto se refiere a

aquella información o conocimiento que puede ser aplicado a actividades industriales o mercantiles, y que es poseído por una persona que desea mantenerla de forma reservada u oculta de terceros.

A pesar de que, en principio, la denominación de “secreto empresarial” en los términos extrajurídicos anteriormente expresados parece brindar un concepto general y acertado del régimen legal para la protección de la información de valor para las empresas y los empresarios, la implementación de una expresión única para referirse a esta institución no ha sido uniforme ni pacífica en el Derecho, razón por la cual, en la doctrina comúnmente se pueden encontrar referencias a los “secretos industriales”, “secretos comerciales” y a la “información no divulgada”, en algunos casos siendo implementados como sinónimos, y, en otros, usados como denominaciones distintas que tienen por finalidad diferenciar al tipo de información que es objeto de protección a través de éste mecanismo.

Incluso hay algunos autores que se han pronunciado sobre la inadecuada utilización del término “secreto”, al indicar que la información protegida a través de esta figura no es realmente secreta, debido a que “a menudo es conocida por un grupo de personas dentro de una compañía o laboratorio, y frecuentemente es pasada a otros bajo las restricciones de un acuerdo de confidencialidad” (Sherwood citado por Hernández Salazar, 2007, pp. 12 y 13), sin embargo, este parece ser el término de mayor arraigo entre los doctrinarios y las legislaciones, siendo que por su sencillez, además, permite brindar una referencia rápida -aunque, se concuerda en que dicha referencia es realizada de forma muy vaga, imprecisa e incompleta- de lo que se trata esta institución.

Dentro de la doctrina venezolana los autores se han referido a esta figura de manera diversa, dentro de los que se pueden encontrar, entre otros destacados juristas, a Font Acuña (2013), quien

se refiere a esta institución como “secretos empresariales”, y a Matheus Osechas (2014), quien de forma similar se refiere al “secreto de empresa”. Por otro lado, Rondón de Sansó (1995), ha implementado la denominación de “secretos industriales” basándose en lo establecido en la Decisión 344 de la CAN, aunque indicando que con mayor frecuencia es utilizado el término “secretos comerciales”, y, Astudillo Gómez (2019a) quien se refiere de forma equivalente a la “información no divulgada” (de conformidad con el concepto introducido por el ADPIC) y al “secreto empresarial”.

Según señala Matheus Osechas (2014), la diversidad de términos y denominaciones empleadas para referirse a esta institución también se puede verificar del estudio del Derecho comparado, encontrando países como Alemania en donde se regula legislativamente como “Secreto de Fábrica”, “Secreto de Fabricación”, “Secreto del Negocio”, “Secreto de la Empresa” o “Secreto Comercial”; en Francia denominado “Secreto de Fábrica”; en Italia llamado “Secreto Científico o Industrial” y; en el Derecho anglosajón referido como “*Trade Secret*”, denominación a la cual también se le vincula la expresión “*Know How*”.

En Venezuela pocas han sido las menciones realizadas a esta institución en el ordenamiento jurídico a través de normas de origen nacional, como se evidencia de la matriz de información siguiente:

Tabla 1. Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Denominación empleada	Definición aportada	Estatus actual de aplicación en Venezuela

LPI	No establece la institución. Sin embargo, menciona la no patentabilidad de las “modalidades de trabajo o secretos de fabricación”.	No establece la institución.	Vigente. ³
LPPELC	Secretos industriales	No establecido.	Derogada.
CP	Inventiones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto.	No establecido.	Vigente.
LOTTT	Secretos de manufactura, producción o procedimiento.	No establecido.	Vigente.
LA	No establece la institución.	No establece la institución.	Vigente.

Fuente: Elaboración propia.

De las normas anteriormente mencionadas no solo se desprende la diversidad terminológica para la regulación de la institución, sino, además, la carencia de una definición normativa que permita establecer el alcance de la institución en el ordenamiento jurídico venezolano.

Ante la multiplicidad de términos empleados tanto doctrinal como legislativamente, Gómez Segade (citado por Schmitz Vaccaro, 2012) ha propuesto la utilización genérica de la denominación “secretos empresariales” dentro de la cual pueden verse incorporadas tres clasificaciones generales según el tipo de información o conocimientos que puede producir una empresa dentro de su actividad: (i) los secretos industriales; (ii) los secretos comerciales; y (iii) los secretos relativos a aspectos de organización interna de la empresa.

³ El día 12 de septiembre de 2008 el SAPI notificó de la restitución en su totalidad de la LPI en virtud de la denuncia realizada por Venezuela del Acuerdo de Cartagena referido a la instauración de la Comunidad Andina (Boletín de la Propiedad Industrial No. 496, Año 48, 15 de septiembre de 2008).

Secretos Industriales

Los secretos industriales tienen por objeto aquellos conocimientos e informaciones que cuentan con un carácter técnico y productivo de la actividad empresarial de un determinado sujeto, que podría encontrarse referida a:

procedimientos de fabricación, reparación, mantenimiento, prácticas para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, que le permite a la empresa asegurar su productividad y su nivel de competitividad de allí el especial interés en mantenerlos en reserva (Matheus Osechas, 2014, p. 165).

En este sentido, podrán existir supuestos en los cuales la información objeto de un secreto industrial, también cuente con los elementos propios o condiciones para ser protegida a través de otras categorías de Propiedad Industrial, en cuyo caso, será decisión del poseedor de las informaciones y conocimientos determinar el régimen legal de protección que le resulte más conveniente.

De esta forma, si la información o los conocimientos cuentan con los requisitos legalmente exigidos, el poseedor podría optar por brindarle una protección total o parcial a los mismos a través de otra de las categorías de Propiedad Industrial (e incluso del Derecho de Autor, como podría ocurrir en el supuesto de la protección jurídica de un *software*) que le permitan obtener un derecho de exclusiva sobre dichos conocimientos, el cual, como fue indicado previamente, otorgará al solicitante de ellos, por un lado, el derecho a explotar el bien inmaterial objeto de protección, y, por el otro, el derecho a excluir a terceros que, sin su consentimiento, deseen explotar, usar o gozar del mismo.

Sin embargo, dicho derecho de exclusiva se verá limitado temporalmente al plazo que sea establecido en la ley nacional de cada Estado en el que sea invocado y otorgado, así como por el espacio geográfico en que el mismo sea concedido. De igual forma, para el otorgamiento del derecho de exclusiva, el poseedor legítimo de la información deberá hacer pública la información que desea proteger, lo que es entendido como el intercambio que realiza el titular de un derecho de Propiedad Industrial con la finalidad de obtener el derecho de exclusiva correspondiente.

En consecuencia, todo lo anterior se traduce en la aplicación de los principios de exclusividad, territorialidad y temporalidad sobre los que gira la Propiedad Industrial como disciplina de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a los términos esbozados en secciones previas.

Esto suele ocurrir con relación a aquellas invenciones patentables o que cumplen con los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, aplicación industrial, actividad o altura inventiva y repetibilidad), con respecto a las cuales el inventor podría decidir entre proteger la invención a través de la obtención de una patente que le otorgue derechos de exclusiva, y, en consecuencia, convertirse en titular de un derecho de Propiedad Intelectual; o, por el contrario, mantener la información bajo reserva y conservar el control sobre la misma, pero, ante lo cual su protección se verá limitada a aquellas acciones que otorgue la ley para evitar que terceros puedan acceder ilícitamente a ella.

Estas acciones que son otorgadas por el ordenamiento jurídico al poseedor de un secreto industrial (como modalidad de los secretos empresariales de acuerdo a lo planteado por Gómez Segade) dependerán de cada jurisdicción y de cómo se encuentre regulada la figura en cada una de ellas, siendo que, la consagración positiva de esta figura se verá influenciada por la naturaleza jurídica del secreto empresarial que sea asumida.

Existen múltiples razones por las que el poseedor de la información o el conocimiento puede verse incentivado a mantenerla bajo reserva, como lo pueden ser: los altos costos de ingresar al sistema de patentes; la limitación temporal de los derechos de exclusiva derivados de los derechos de Propiedad Industrial; la rápida obsolescencia de la tecnología; la necesidad de superar un proceso administrativo para la obtención del título que soporte el derecho de Propiedad Industrial, en contraposición a la expedita protección que puede brindar la implementación de mecanismos o estrategias para el mantenimiento en reserva de la información por parte de su poseedor (Yeh citado por Sosa Huapaya, 2015).

Por otro lado, también podrían existir supuestos en los que la obtención de una patente (es decir, un título que otorgue derechos de Propiedad Intelectual) sobre una determinada invención pueda ser más conveniente para el inventor que mantener la reserva sobre el bien inmaterial, en tanto, por ejemplo, la tecnología derivada de ella sea de difícil protección debido a que los competidores podrían obtenerla fácilmente implementado ingeniería inversa o, pudieran obtenerla mediante investigaciones independientes (Yeh citado por Sosa Huapaya, 2015), supuestos en los cuales, no se considera que se produzca un acceso ilícito a la misma que pueda ser objeto de sanción a través del ordenamiento jurídico.

Así, los poseedores de información o conocimientos con aplicación industrial y que ostente carácter competitivo que, a su vez, pueda ser objeto de protección a través del secreto empresarial y por otras categorías de Propiedad Industrial, pueden decidir entre proteger total o parcialmente dichas informaciones a través de unos, otros, o ambos, determinando qué parte de la información será protegida mediante cada una de las opciones disponibles. Con lo cual, se demuestra el carácter compatible y complementario de los sistemas de protección de las creaciones del intelecto (Matheus Osechas, 2014).

De igual forma, también podrán ser protegidas bajo la figura del secreto empresarial, aquellas informaciones o conocimientos con valor competitivo y aplicación industrial que no cumplan con los requisitos para obtener títulos derivados de las demás categorías de Propiedad Industrial, como lo serían las denominadas “invenciones no patentables” (Astudillo, 2019b), siempre que, dicha información o conocimiento cumpla con las condiciones de protección exigidas para la tutela del secreto empresarial.

Secretos Comerciales

Los secretos comerciales se refieren a aquellas informaciones o conocimientos derivados de la actividad empresarial que cuentan con valor competitivo y carácter reservado, los cuales pueden versar sobre aspectos administrativos, comerciales y financieros de la misma. En este sentido se ha pronunciado Massaguer Fuentes (citado por Matheus Osechas, 2014) indicando, de forma ejemplificativa, que los secretos comerciales contemplan:

Aspectos relacionados con la administración, y financiación; a los clientes, como la información relativa a su identidad, localización, preferencia, hábitos de compras, negociaciones precontractuales, condiciones contractuales practicadas con ello [...] a los proveedores, que comprende cuestiones del tipo de las propias de la información sobre clientes; a las estrategias, planes, decisiones, deliberaciones, estudios, análisis sobre cuestiones industriales, organizativas, promocionales o financieras... y en general toda información pertinente al ámbito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la empresa (p. 186).

De esta forma se puede observar que las informaciones o conocimientos que pueden ser considerados como parte de los “secretos comerciales” incluyen una amplia diversidad de

elementos que van desde información relativa a planificaciones negociales, técnicas de mercadeo, análisis del mercado, información sobre clientes y proveedores, estrategias contractuales y asociativas, así como cualesquiera otras que puedan vincularse con la ejecución de actividades económicas dentro del mercado.

Debido a la multiplicidad de elementos que pueden encuadrar dentro de estas definiciones generales, que en modo alguno pretenden establecer parámetros estrictos o taxativos referentes al tipo de información que pudiera encuadrar dentro de la institución del secreto empresarial, se han producido diversos criterios con relación al tipo de información que puede ser considerada como “comercial”.

En este sentido, se ha discutido sobre la posibilidad de que las bases de datos, relaciones o listas de clientes puedan encontrarse incorporadas dentro del concepto de “secreto comercial” y, en consecuencia, gozar de la protección otorgada por la institución del secreto empresarial.

Sobre este tema, Sosa Huapaya (2015) ha indicado que, cuando la lista de clientes se refiera únicamente a la indicación ordenada de la identificación del cliente y su contacto, ello no constituirá un secreto empresarial (como género, siendo el secreto comercial su especie según la categorización anteriormente indicada por Gómez Segade), ya que esta información puede ser fácilmente obtenida mediante la búsqueda en la página web de cada uno de dichos clientes; pero, cuando dicha información sea complementada con negociaciones, acuerdos o estrategias comerciales, que sean dispuestas de tal manera que puedan generar una ventaja competitiva al poseedor, la misma podrá ser considerada como objeto de protección del secreto empresarial.

Así se ha pronunciado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República de Perú (“INDECOPI”) en la Resolución

0069-2012/SC1-INDECOPI del 12 de enero de 2012, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia No. 1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en los siguientes términos:

Si bien las bases de datos poseen un valor comercial efectivo derivado de los costos de búsqueda invertidos en recabar dicha información, ello no resulta suficiente para calificarlos como secreto empresarial y, por tanto, otorgarle la protección que dispone la Ley. Así, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha considerado que la relación o listado de clientes de una empresa puede llegar a constituir un secreto comercial o empresarial, en la medida que dicha información se encuentra directamente vinculada a la situación comercial y posición en el mercado de un competidor.

[...]

De lo anterior se desprende claramente que la relación o lista de clientes no califica por sí misma como secreto comercial, siendo que debe existir una justificación que sustente tal afirmación.

Es cierto que, para muchos agentes económicos en el mercado resulta ventajoso divulgar su lista de clientes, la misma que no calificaría como secreto comercial o empresarial.

[...]

Sobre el particular, de la revisión de la información obrante en el expediente se aprecia que la base de datos a la que hace referencia la denunciante se encuentra limitada a un listado de clientes y proveedores que no contiene mayor detalle (descuentos aplicados, beneficios ofrecidos, flujo de transacciones celebradas, etc.) y que es susceptible de ser conocida por cualquier tercero. En efecto, las referidas bases de datos contienen nombres de empresas y

personas de contacto, lo cual se encuentra también en otras fuentes públicas de información (páginas web, guía telefónica, etc.).

Con lo cual, de acuerdo al criterio anteriormente enunciado, se ha reconocido que las bases de datos o listas de clientes pueden ser protegidas a través del secreto empresarial, constituyendo un tipo de secreto comercial, siempre que la misma no se limite a ordenar información a la cual otras personas pueden tener fácil acceso, de la manera en la que se encuentra dispuesta en dicha base de datos.

Este criterio dista de la solución asumida a través de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (la “Directiva (UE) 2016/943”), la cual sirvió de fundamento para la Ley 1/2019 del 20 de febrero de 2019 sobre Secretos Empresariales del Reino de España (“LSE”) al trasponerse la referida Directiva en la normativa española, refiriéndose al secreto empresarial de forma general como “información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado” (Considerando 2 de la Directiva (UE) 2016/943).

En este sentido, Massaguer Fuentes (2019) señala que esta determinación general y amplia del tipo de información que puede ser objeto del secreto empresarial establecida por la Directiva (UE) 2016/943:

[...] supera definitivamente, en cuanto a su tratamiento legal se refiere, la tradicional diferencia entre los secretos industriales (fórmulas, procedimientos, modelos, algoritmos,

organización de unidades y procesos de producción, etc.) y comerciales (planes de negocio, análisis de mercado, técnicas de marketing, listas de clientes y proveedores, etc.), que queda reservada al ámbito de la explicación descriptiva. En este sentido, pone fin a las dudas que en ocasiones suscitaron algunos pronunciamientos judiciales que descartaron que la información comercial, y singularmente la información sobre clientes y proveedores, pudiera protegerse como secreto empresarial.

[...]

En suma, si a un listado de clientes y en general a la información de índole comercial sobre la clientela (o los proveedores, distribuidores y otros colaboradores) debe negarse la condición de secreto empresarial, ello no ha de ser por la sola naturaleza de esta información, sino porque en el caso no se acredite la presencia de los requisitos exigidos para su protección (p. 52).

Con lo cual, según lo planteado por este autor, a través de la breve descripción que realiza la Directiva (UE) 2016/943, se evidencia que en ella se asumió por criterio que la información sobre los clientes y proveedores incluida en listados y otras formas de organización de datos sobre ellos, puede ser objeto de protección mediante la figura del secreto empresarial, siempre que cuente con las condiciones o requisitos establecidos legalmente para el reconocimiento de protección, excluyendo de la discusión el análisis de la naturaleza de la información objeto de secreto y, orientando la misma al cumplimiento de las condiciones necesarias para que sea considerada como secreto empresarial.

Así, como se desprende de las consideraciones previamente indicadas, no existe un criterio general ni un consenso sobre este aspecto ni en la doctrina ni en la legislación internacional, por

lo que, aquello que puede ser encuadrado dentro del concepto de “secreto comercial” en una jurisdicción, pudiera considerarse excluida de ella y, en consecuencia, fuera del ámbito de protección del secreto empresarial en el territorio de otro Estado.

Secretos Relativos a Aspectos Concernientes a la Organización Interna de la Empresa

Esta clasificación se refiere a aquellas informaciones o conocimientos que no cuenten con carácter técnico-industrial o comercial, en los términos comentados para las otras especies de secreto empresarial, pero, que, al referirse a elementos generales sobre la actividad empresarial, pudieran revestir interés para su poseedor en mantenerla bajo reserva, debido a que la misma pudiera ser utilizada por los competidores para adquirir una ventaja sobre éste.

En este sentido, la doctrina menciona como parte de este tipo de información a: la contratación del personal y sus relaciones con éste, las formas de reestructuración de la empresa, reparto de dividendos, entre otras informaciones que, una vez conocidas por los competidores, pudieran ser utilizadas para perturbar la posición del competidor en el mercado (Morón Lerma, 2001).

A pesar de la descripción anterior, señala Matheus Osechas (2014) que esta categoría no ha sido pacíficamente aceptada por la doctrina, lo que puede deberse a su generalidad e imprecisión, lo que hace compleja la labor de distinguir el tipo de información abarcada por ella.

Ahora bien, las clasificaciones anteriormente mencionadas tiene como finalidad establecer criterios pedagógicos o explicativos relativos a las materias que pueden ser objeto del secreto empresarial, sin embargo, en criterio de la autora del presente Trabajo Especial de Grado, solo la determinación de la naturaleza de las informaciones no es suficiente, por lo que, será, además,

necesario que dicha información cumpla con los requisitos legales para la configuración de un secreto empresarial, los cuales serán analizados a lo largo de este trabajo de investigación.

Tomando en cuenta la clasificación anterior, y considerando que no existe uniformidad de criterios doctrinales o legislativos con relación a la denominación que debe asumir esta figura, en el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado se referirá a la institución de la Propiedad Industrial dirigida a la protección de información reservada que se derive de la actividad comercial e industrial y que cuente con valor competitivo como “secreto empresarial”, entendido como género que se encuentra integrado por las especies: secretos industriales, secretos comerciales y secretos relativos a aspectos concernientes a la organización interna de la empresa, siempre que cuenten con las condiciones de tutela establecidas por el ordenamiento jurídico.

Definición de Secreto Empresarial

Reconociendo la multiplicidad de informaciones y conocimientos que pueden ser objeto de protección a través de la figura del secreto empresarial, la doctrina ha propuesto diversas definiciones. Entre ellas, Morón Lerma (citada por Schmitz Vaccaro, 2012) señala que esta institución “[...] comprende toda la información relativa a cualquier ámbito, parcela o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva” (p. 16).

Por otro lado, en Venezuela, Font Acuña (2017) ha definido a la figura del secreto empresarial en los siguientes términos:

[...] es el conjunto de informaciones de contenido empresarial referidas básicamente al ámbito industrial, comercial e interno de la empresa, que se mantienen en reserva por el valor competitivo que representa para su poseedor legítimo, quien, en todo caso, debe

desarrollar medidas protectoras sobre las mismas que puedan evaluarse como razonables a fin de que sean tuteladas por el Estado (p. 150).

En este sentido, se puede concluir que el secreto empresarial se refiere al conjunto de conocimientos o informaciones relativas a cualquier ámbito de la actividad comercial e industrial, que es mantenido en reserva por su poseedor legítimo debido al valor competitivo que dicha información le proporciona por sobre sus competidores.

En el marco de las precisiones anteriormente realizadas, el presente Trabajo Especial de Grado se referirá a la figura del “secreto empresarial” como institución de la Propiedad Industrial, que, en general, contiene a los secretos industriales, comerciales y relativos a los aspectos organizacionales internos de la empresa, sin menoscabo de que, de ser necesario para los efectos explicativos, se realicen menciones específicas a cualquiera de las especies que integran a esta institución.

Antecedentes Históricos del Secreto Empresarial

Algunos autores han señalado como posible origen o antecedente del secreto empresarial a ciertas figuras de protección de información y conocimientos empleadas por las civilizaciones del mundo antiguo (como Babilonia, Egipto, entre otras) y por el Derecho Romano.

Así, señala Valera-Pezzano (2010) que en las civilizaciones antiguas los comerciantes protegían sus conocimientos a través de la transmisión de información únicamente entre descendientes, evitando documentarlos por técnicas de escritura, o procurando dejarlos asentados mediante mensajes en clave o criptográficos que fuesen de difícil entendimiento para terceros no vinculados con el círculo en el que se pretendía mantener contenida la información, con la finalidad de evitar que extraños pudieran acceder fácilmente a ella.

Con respecto al Derecho Romano, algunos autores han destacado la implementación de la *actio servi corrupti* como una acción que podía ser “ejercida por el «dominus» contra un tercero cuando este último instigue a un esclavo suyo a actuar ilícitamente” (Astudillo Gómez, 2019a, p. 21), de tal forma que, se ha indicado que ésta podría haberse empleado cuando un romano corrompiera a un esclavo con la finalidad de que este último destruyera soportes de información o la copiara (Astudillo Gómez, 2019a).

Sobre este aspecto, Sherwood (citado por Hernández Salazar, 2007) ha establecido que, por este motivo, en el Derecho Romano ya existían protecciones jurídicas relativas al secreto empresarial, lo que permitía ejercer acciones judiciales en contra de aquel tercero que indujera a un esclavo a revelar los secretos de su amo.

A pesar de lo anterior, también se ha sostenido que dicha acción pudo ser ejercida ante cualquier tipo de instigación realizada por un tercero a un esclavo bajo el poder de otra persona, con lo cual, hasta los momentos, no se ha podido demostrar que hubiese existido una protección específica al secreto empresarial en el Derecho Romano (Valera-Pezzano, 2010).

En este sentido, y a lo largo del desarrollo de la historia, según señala Valera-Pezzano (2010), partiendo del estudio de las civilizaciones antiguas hasta la Edad Media con las guildas y corporaciones feudales, no parece haber existido una normativa especializada ni una tutela referida a la figura del secreto empresarial, verificándose situaciones que se inclinaban más al acuerdo u obligación de confidencialidad.

De esta forma, no fue hasta la Revolución Francesa y la proclamación del derecho de la libertad de industria y comercio que se asentaron las bases para que, en 1810 dentro del Código

Penal francés se consagrara la figura del “secreto de fábrica” que, posteriormente, sirvió de modelo para otros ordenamientos jurídicos europeos y latinoamericanos (Valera-Pezzano, 2010).

A partir de allí, la regulación jurídica del secreto empresarial ha variado, incorporándose en normas en materia civil y también de Propiedad Intelectual, con especial referencia a la Propiedad Industrial, al introducir su protección mediante la disciplina de la competencia desleal.

En este sentido, el ADPIC en su artículo 1 (2), tomando como base lo establecido en el artículo 6 del CUP, incorporó expresamente a la información no divulgada dentro de las categorías de la Propiedad Intelectual.

No obstante lo anterior, y pese a los esfuerzos realizados a través de la determinación de un régimen de estándares mínimos de protección mediante el ADPIC, la forma de regulación legislativa del secreto empresarial como institución no ha sido pacífica ni unificada en los diferentes ordenamientos jurídicos, en los cuales, se ha discutido abiertamente a nivel doctrinal la naturaleza jurídica de la institución, cuyas principales teorías se expondrán a continuación.

Naturaleza Jurídica del Secreto Empresarial

La naturaleza jurídica del secreto empresarial ha sido debatida doctrinalmente por diversos autores, por lo que, su establecimiento no ha sido pacífico ni uniforme. El estudio de este aspecto tiene como relevancia que su determinación condicionará la forma en la que será concebida esta institución dentro del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el régimen legal y las soluciones que serán aportadas por el Derecho para que el poseedor legítimo actúe cuando vea amenazada o afectada la posesión que versa sobre las informaciones y conocimientos objeto de reserva.

Como consecuencia de la importancia que tiene para la regulación normativa del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico, a continuación, se realizará un breve esbozo de las principales teorías relativas a la naturaleza jurídica de esta institución.

El Secreto Empresarial como Derecho de la Personalidad

Esta teoría plantea que el secreto empresarial es una manifestación de los derechos de la personalidad, por lo que, se considera equivalente a otros derechos fundamentales del hombre como lo pueden ser el derecho a la libertad física o moral de una persona, el derecho al honor y el derecho a la intimidad, asentados profundamente en la dignidad del hombre.

La concepción del secreto empresarial como derecho de la personalidad tiene como consecuencia que se entienda que este surge y se extingue con la misma persona, razón por la cual se encuentra íntimamente ligado con la figura del autor del mismo, quien, en este caso, podrá exigir que terceros se abstengan a invadir la intimidad de la persona, lo que incluye el resultado de la actividad creativa desarrollada, derecho que algunas corrientes doctrinales han pretendido extender a las personas jurídicas como una garantía del respeto a su vida privada (Morón Lerma, 2001).

A pesar de lo anterior, esta teoría ha sido criticada señalándose que los derechos de la personalidad tienen un carácter imprescriptible, irrenunciable, e intransmisible de los que carece el secreto empresarial, el cual cuenta con valor patrimonial y, en consecuencia, puede ser objeto de negocios jurídicos (Font Acuña, 2013).

De igual forma, no se reconoce como un elemento vinculado a la personalidad del “autor” o creador del mismo, por lo que, los daños en caso de transgresión del secreto empresarial serán de carácter patrimonial y no personal, siendo que quien se verá afectado por ello será el poseedor que se encuentre legitimado para su explotación y no por el “autor” de ellos (Morón Lerma, 2001).

En vista de las críticas anteriores, siendo que el secreto empresarial cuenta con elementos patrimoniales característicos que forman parte de la esencia de esta institución, lo que contraría su carácter como derecho de la personalidad, la doctrina ha admitido que esta tesis se encuentra actualmente superada (Matheus Osechas, 2014), lo que ha dado paso a otras teorías que han intentado explicar la naturaleza de esta institución.

El Secreto Empresarial como Situación de Hecho o Monopolio de Hecho

Otros autores han sostenido que la posesión de información derivada de la actividad empresarial con carácter competitivo es una situación fáctica que no supone el reconocimiento de un derecho de propiedad sino de un monopolio de hecho (y no de derecho), por el cual, el ordenamiento jurídico otorga al referido poseedor un conjunto de acciones que pueden ser ejercidas cuando un tercero vulnere dicha posesión.

En este sentido, Correa (citado por Hernández Salazar, 2007) afirma que:

La empresa (o persona) que dispone de un conocimiento técnico secreto no es dueño de este, ya que no se trata de un bien susceptible de derecho de dominio. Todo lo que existe es un monopolio de hecho fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violación nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en sí (p. 8).

A pesar de lo anterior, esta teoría ha sido criticada debido a que, aunque bajo la figura del secreto empresarial no se otorgan derechos de exclusiva como los que derivan de las demás categorías de protección de creaciones intelectuales de la Propiedad Intelectual, como resulta del Derecho de Autor y los Derechos Conexos o de la Propiedad Industrial, en este último caso, como ocurre, por ejemplo, con la concesión de una patente sobre una invención, tampoco puede

sostenerse que el secreto empresarial no otorgue derechos o facultades sobre la información objeto de reserva.

En este sentido, aunque ciertamente la posesión de la información y los conocimientos se circunscribe en una situación de hecho, esta situación tiene diversos efectos jurídicos -siempre que cumpla con las condiciones para ser calificada como “secreto empresarial”- que le otorgan al poseedor el derecho a ejercer medidas para evitar que terceros puedan acceder a ella sin su consentimiento, excluyendo dicha información del conocimiento público y manejo general (Matheus Osechas, 2014), la cual, de ser vulnerada, otorgará acciones al poseedor de la misma para actuar en contra de los terceros transgresores, lo que, finalmente, se constituye en el reconocimiento de una facultad o un derecho subjetivo.

El Secreto Empresarial como Bien Objeto de Derecho de Propiedad

La doctrina también ha sostenido que el secreto empresarial es un derecho de propiedad a través del cual el poseedor de la información con valor competitivo objeto de reserva cuenta con el derecho a excluir a los terceros que, sin su consentimiento, deseen acceder a la misma, siendo, entonces, obligación de dichos terceros abstenerse a realizar actos que puedan perturbar ese derecho de propiedad.

Esta es la tesis predominantemente sostenida en los países de tradición jurídica anglosajona, teniendo como uno de sus principales exponentes a los Estados Unidos de América con una vasta jurisprudencia en la materia (Matheus Osechas, 2014).

En este sentido, Mitelman (citado por Hernández Salazar, 2007) ha establecido que:

Se concibe al término propiedad como abarcativa de todos los derechos ejercitables contra un número indefinido de personas, enfoque asimilable a los derechos erga omnes propios

de los países que adoptan el sistema jurídico continental europeo. Desde este punto de vista, el derecho de propiedad encuentra su correlato en la obligación de los terceros de abstenerse de afectar la posesión que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través de interferencia o apoderamiento no consentido (...). Esta posición se ha visto reflejada en una corriente mayoritaria de la jurisprudencia de Estados Unidos, que sostiene que los secretos industriales y comerciales son propiedad y su preservación debe ser tutelada por los tribunales contra su comunicación no autorizada (p. 9).

A pesar de lo anterior, en los países jurídicos de tradición civilista, como se ha mencionado previamente, el régimen jurídico aplicable a los bienes tangibles que deriva del derecho de propiedad clásico concebido en el Derecho Romano resultaba insuficiente para aplicar a los bienes intangibles, como lo representa la información y los conocimientos objeto de reserva en el secreto empresarial.

De igual forma, esta tesis no ha sido asumida de manera uniforme en las legislaciones, existiendo algunas en las cuales, se concibe que el secreto empresarial no otorga al poseedor un derecho subjetivo absoluto al no conllevar el otorgamiento de derechos de exclusiva como ocurre con las demás categorías de la Propiedad Intelectual (Morón Lerma, 2001).

El Secreto Empresarial como Bien Inmaterial

Esta tesis representa la posición mayoritaria de la doctrina (Morón Lerma, 2001), y quienes la asumen sostienen que el secreto empresarial es un bien inmaterial al ser incorporal e intangible, por lo que, cuenta con las notas distintivas que diferencian a este tipo de bienes de los corporales -características desarrolladas previamente en este Trabajo Especial de Grado-, sobre los cuales recae el régimen tradicional de la propiedad.

En este sentido, el secreto empresarial, al ser un bien inmaterial, requiere de una exteriorización que le permita ser individualizado, lo que, a su vez, lo hará susceptible de ser objeto de tutela para el Derecho. Así, la doctrina ha sostenido que el secreto empresarial es una entidad de carácter intelectual (*Corpus Mysticum*) que consiste en “una información, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o bien fruto de la investigación y experimentación, relativa al ámbito de lo industrial o comercial” (Massaguer citado por Sosa Huapaya, 2015) que se verá expresado en soportes materiales o físicos (*Corpus Mechanicum*), pero, que no le aportará valor adicional al que éste naturalmente tiene, siendo que únicamente consistirá en una manifestación externa del elemento intelectual (Massaguer citado por Sosa Huapaya, 2015).

Por otro lado, el secreto empresarial cuenta, además, con la característica de repetibilidad y circulación, siendo que este bien inmaterial es susceptible de ser repetido de forma ilimitada una vez ha sido exteriorizado, por lo que, puede ser fácilmente circulable de forma indefinida.

Lo anterior, además, resalta el carácter de ubicuidad del bien inmaterial, lo que le permite ser poseído por múltiples sujetos, aunque éstos no se encuentren en el mismo espacio físico o temporal, lo que no modifica ni afecta la composición del mismo.

Por último, el secreto empresarial cuenta con un carácter patrimonial, siendo que el mismo puede ser objeto de tráfico jurídico.

De lo anterior se desprende que, el secreto empresarial cuenta con todos los elementos o notas distintivas de los bienes inmateriales, por lo cual, una parte de la doctrina ha sostenido que los mismos cuentan con dicha naturaleza jurídica.

Finalmente, como ha sido esbozado previamente, las características propias de los bienes inmateriales dieron como resultado la imposibilidad de su regulación a través de las normas aplicables a los bienes corporales, por lo que, surgió la necesidad del reconocimiento de una rama del Derecho orientada a la protección de las creaciones del intelecto, de donde se derivó la “Propiedad Intelectual” como área integrada por los Derechos de Autor y los Derechos Conexos y la Propiedad Industrial.

A través de este régimen especial aplicable a los bienes inmateriales se extendió una tutela jurídica que otorga un derecho de carácter *erga omnes* (derecho subjetivo absoluto), que le permite al titular de este excluir a los terceros que, sin su autorización, pretendieran explotar el bien inmaterial sobre el que versa el régimen jurídico aplicable (Matheus Osechas, 2014).

Sin embargo, dentro de esta regulación de los bienes inmateriales, al secreto empresarial le fue otorgado una tutela diferenciada, estableciéndose lo que la doctrina ha denominado como un “derecho subjetivo no absoluto”, que le permite al titular de dicho derecho subjetivo ejercer aquellas acciones que impidan a los terceros que, empleando medios ilícitos, accedan a dicho bien inmaterial generando una perturbación a la posesión pacífica que realiza el mencionado titular.

Esta teoría ha sido criticada por un sector de la doctrina, indicando que el secreto empresarial cuenta con características especiales en su objeto que lo hacen diferente a los demás bienes inmateriales de la Propiedad Intelectual (indicando, por ejemplo, que las informaciones objeto de reserva tienen carácter heterogéneo, careciendo algunas de ellas de la posibilidad de ser simultáneamente explotadas por diversos sujetos o no pudiendo ser susceptibles de explotación continuada), y, además, cuenta con un régimen de tutela diferenciado con relación a estos, al no otorgársele a su poseedor un derecho de exclusiva (Morón Lerma, 2001).

A pesar del criterio anteriormente mencionado, considera la autora de este trabajo de investigación que las características propias del secreto empresarial como institución no desnaturalizan ni afectan su carácter de bien inmaterial, por el contrario, solo asientan la complejidad de su naturaleza y justifican su tratamiento diferenciado.

Partiendo del estudio de las diversas teorías sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial, en el presente Trabajo Especial de Grado se concluye que, en vista de las características propias de esta institución, la referida al secreto empresarial como bien inmaterial contiene las descripciones y aproximaciones que describen con mayor precisión a esta figura.

En este sentido, se considera que el secreto empresarial cuenta con las características propias de un bien inmaterial lo que justifica su incorporación dentro del listado de materias reguladas a través del régimen de tutela especial creado para este tipo de bienes, es decir, de la Propiedad Intelectual, y, dentro de este, al tener una orientación hacia actividades realizadas en un contexto empresarial o competitivo en el mercado para la provisión de bienes y servicios, en la Propiedad Industrial, como categoría jurídica dirigida a la protección y regulación de los derechos sobre bienes inmateriales de carácter y destino comercial o industrial (Bianchi Pérez, 2002).

De igual forma, pese a que al secreto empresarial no le sean aplicables algunos principios generales de la Propiedad Intelectual y, específicamente, de la Propiedad Industrial, la justificación de su consagración dentro de éstas también se deriva de las bases u orientaciones de dichas disciplinas jurídicas, sirviendo como punto de equilibrio entre los intereses públicos y privados dirigido al incentivo de la innovación.

En este sentido, si bien es cierto que el secreto empresarial no se encuentra sujeto a un registro para la obtención de un título que le permitirá su explotación exclusiva por un tiempo

determinado (por lo que, no resulta aplicable con respecto a este el principio de exclusividad, principio de la intervención del Estado y principio de temporalidad en la Propiedad Industrial), sino que, se le reconoce un derecho a accionar contra terceros que perturben o interfieran a través de formas ilícitas con la relación directa del poseedor con respecto al bien inmaterial objeto de reserva, el cual se va a extender por el tiempo en el que conserve el referido carácter oculto; también es cierto que, a través de la protección del secreto empresarial se fomenta al desarrollo de creaciones intelectuales en beneficio de la sociedad, lo cual es realizado mediante el reconocimiento del derecho a recibir frutos y beneficios del esfuerzo realizado por las empresas y empresarios que invierten tiempo y recursos, tanto financieros como humanos, para obtenerlos.

Así, a pesar de que el secreto empresarial presenta un régimen de tutela distinto al de las demás categorías reguladas en la Propiedad Industrial, ello no desnaturaliza las características esenciales del mismo como bien incorporal e intangible, así como tampoco desnaturaliza las razones que justifican su regulación, por lo cual, como lo señala Font Acuña (2013), puede admitirse que, dentro de la Propiedad Intelectual, y, específicamente, dentro de la Propiedad Industrial, el secreto empresarial es un bien inmaterial *sui generis*, requiriendo de una tutela especial dentro de dicha categoría jurídica de derechos.

Requisitos de Existencia del Secreto Empresarial

Habiéndose determinado la naturaleza jurídica del secreto empresarial como un bien inmaterial, lo que justifica su incorporación dentro de las regulaciones de la Propiedad Intelectual y, más específicamente, dentro de la disciplina de la Propiedad Industrial, contando con un carácter *sui generis* debido a su forma diferenciada de tutela con relación a los demás bienes inmateriales protegidos a través de la referida especialidad jurídica, corresponde establecer los elementos que deben ser considerados para verificar su existencia.

Como se ha observado hasta el momento, debido a la complejidad de su estructura y formulación, el desarrollo doctrinal y legislativo de la figura del secreto empresarial no ha sido pacífico, sin embargo, dentro del marco convencional internacional se han realizado esfuerzos en establecer estándares mínimos de protección para esta figura, siendo uno de sus principales exponentes el ADPIC, formulado dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) bajo la denominación de “información no divulgada”.

Al ser este cuerpo normativo de origen internacional una de las principales referencias en la materia, se tomará como base para el análisis de los requisitos de existencia del secreto empresarial. De esta forma, se observa que el artículo 39 (2) del ADPIC establece que:

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

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

Del artículo anterior se desprende que para que una determinada información pueda considerarse protegida a través de la figura del secreto empresarial, es necesario que sea: (i)

secreta, (ii) cuente con valor comercial por ser secreta, y (iii) haya sido objeto de medidas razonables de protección por su poseedor legítimo para conservar ese carácter.

Estos elementos resultan comunes a los recogidos en instrumentos de alcance regional como la Decisión 486 de la CAN (actualmente no aplicable en Venezuela con motivo a la denuncia del Acuerdo de Cartagena realizada por la República, como será analizado en Capítulos posteriores), la cual establece como requisitos que debe cumplir la información para ser considerada como “secreto empresarial” que la misma sea “a) secreta, [...] b) tenga valor comercial por ser secreta; y [...] c) haya sido objeto de medidas razonables por su legítimo poseedor para mantenerla secreta” (artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN); así como en la Directiva (UE) 2016/943 en la cual se plantea en su artículo 2 como requisitos del “secreto comercial” (denominación empleada por la Directiva en este artículo, refiriéndose a la figura del secreto empresarial): “a) ser secreta [...] b) tener un valor comercial por su carácter de secreto; [y] c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control”.

Con lo cual, se determina que existe cierta aceptación general en el ámbito internacional de los requisitos que debe cumplir la información para ser objeto de protección bajo la figura del secreto empresarial, aunque, como se habría demostrado en párrafos anteriores, las denominaciones empleadas varíen con respecto a un instrumento u otro.

Información de Carácter Secreto

La Información Objeto de Secreto Empresarial

Previamente se ha establecido que el secreto empresarial es definido como el conjunto de conocimientos o informaciones relativa a cualquier ámbito de la actividad comercial o industrial

que es mantenido en reserva por su poseedor legítimo debido al valor competitivo que esta dicha información detenta o la ventaja que le procura por sobre sus competidores.

Así, la información y el conocimiento se conciben con el objeto o el bien inmaterial sobre el cual recae el secreto como herramienta de protección (Massaguer Fuentes, 2019). En este sentido, es relevante indicar que el bien inmaterial que puede ser protegido mediante el secreto va desde la información dividida en su unidad o manifestación inicial, es decir, la organización de los datos, hasta su forma de expresión más compleja, es decir, cuando la misma se convierte en tecnología (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021).

Siguiendo el criterio anterior, Massaguer Fuentes (2019) al analizar la definición de secreto empresarial en el LSE mediante la trasposición de la Directiva (UE) 2016/943 en España, señala que:

De este modo se explicita que el secreto empresarial es tanto el conjunto de datos, más o menos sistematizados, estructurados y ordenados que constituye la información, como el entendimiento, inteligencia o comprensión de las cosas proporcionado por ese conjunto de datos que constituye el conocimiento. En la definición legal de secreto empresarial, por lo tanto, la referencia a la información incide en el aspecto objetivo del objeto protegido, como lo son los datos sobre la materia a la que se refiere, mientras que la referencia al conocimiento incide sobre su aspecto intelectual, como es el saber adquirido a partir de estos datos (p. 51).

De esta forma, lo que se constituye como objeto del secreto empresarial es la información y el conocimiento con valor competitivo (*Corpus Mysticum*), sin menoscabo de que este pueda ser soportado en instrumentos físicos (*Corpus Mechanicum*).

Finalmente, con relación al tipo de información que puede ser objeto de la figura del secreto empresarial, previamente en el presente Trabajo Especial de Grado se ha establecido que la doctrina, para efectos explicativos, ha definido dentro del objeto del secreto empresarial como género a tres especies de informaciones y conocimientos propios de la actividad comercial: los secretos industriales, los secretos comerciales y los secretos relativos a aspectos concernientes a la organización interna de la empresa. Es por ello que la doctrina se ha decantado en establecer que la información objeto de ésta “gira en torno a los distintos ámbitos de la empresa [...] lo que significa que su tipología no es ilimitada; sólo la conforman aquellos datos, información o conocimientos vinculados a dicha organización económica” (Font Acuña, 2014, p. 192).

Aunque, como será indicado durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, se han producido orientaciones dirigidas a incorporar como detentadores de un secreto empresarial a aquellas personas físicas y jurídicas que, en general, posean información objeto de reserva que cumpla con los requisitos de protección para la tutela de este bien inmaterial de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, lo anterior no significa que toda la información y conocimientos puedan ser objeto de la protección del secreto empresarial, a pesar de que estos sean de carácter privado, posean valor económico y puedan tener aplicación dentro del desarrollo de actividades industriales o comerciales, como ocurre, por ejemplo, con aquellas informaciones relativas a la intimidad de las personas y el derecho al honor (Massaguer Fuentes, 2019).

Con relación a este último aspecto, resulta relevante estudiar la exclusión expresa realizada por la Directiva (UE) 2016/943 de las materias que pueden ser objeto de secreto empresarial con respecto a las experiencias y competencias “adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional” (Considerando 14 de la Directiva (UE) 2016/943).

La delimitación entre qué aspectos pueden ser considerados parte de los conocimientos propios de los trabajadores adquiridos durante la realización de sus actividades y las informaciones que son objeto de secreto empresarial no siempre es sencilla. La determinación de la frontera entre ambos elementos tiene su importancia en que, el primero podrá ser libremente utilizado por el trabajador incluso cuando termine su relación laboral con el patrono, mientras que, en el segundo caso, el uso o divulgación no autorizada por antiguos empleados del secreto empresarial de su antiguo empleador puede constituir una práctica de competencia desleal que genere responsabilidad frente a este último.

Sobre este aspecto, Gómez Segade (citado por Font Acuña, 2013) señala que la información de “conocimiento general”, es decir, aquella que es común a toda la industria, es la que puede considerarse como parte del conocimiento personal del empleado, mientras que, la información de “conocimiento particular o especial”, es decir, la adquirida dentro del marco del trabajo en una empresa, es la que puede constituir parte del objeto de un secreto empresarial.

Por otro lado, Massaguer Fuentes (2019) plantea que las experiencias personales adquiridas por el trabajador son aquellas habilidades y destrezas que los trabajadores adquieren natural e individualmente durante la ejecución de sus actividades laborales, pasando a integrar el acervo intelectual de los mismos, por lo que, cuentan con un carácter personal que les brinda mayor aptitud profesional, razón por la cual puede ser utilizado libremente por éstos en el marco de su derecho al trabajo.

En cambio, según señala el mismo autor, el secreto empresarial versa sobre informaciones y conocimientos que difícilmente pueden ser internalizados de “forma natural hasta convertirlos en cualidades individuales de índole profesional, parte de su patrimonio intelectual individual” (Massaguer Fuentes, 2019, p. 61), con lo cual, la diferenciación se encontrará en aquellos

conocimientos que se hagan propios del trabajador, independientemente de que los mismos hayan sido adquiridos en la ejecución de sus actividades laborales, siempre que no puedan ser excluidos de su preparación profesional como individuo.

El Carácter Secreto

De acuerdo a los requisitos planteados por el ADPIC, para que sea secreta la información no debe ser “generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión” (artículo 39 (2) del ADPIC), lo que requiere el análisis de dos supuestos específicos.

Información No Generalmente Conocida

En este sentido, con relación a que la información no sea “generalmente conocida”, la doctrina ha establecido diversas posiciones, contemplándose un criterio cuantitativo que establece que la información para ser secreta no debe ser conocida por un amplio número de personas; un criterio cualitativo, que señala que no debe ser conocido por las personas interesadas en el mismo (Font Acuña, 2014), y, finalmente, un criterio mixto que establece que “el conocimiento del secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse por tanto, objeto de protección” (Morón Lerma citada por Matheus Osechas, 2014, p. 159).

Estas tesis han sido criticadas por su indeterminación, indicándose que el carácter secreto debe ser considerado de forma relativa debido a que la información puede ser conocida por pocas o muchas personas sin perder el carácter de secreto, por lo cual, lo que determinará que se considere “secreto” es que se mantenga en reserva y no sea conocida por los sujetos interesados (Font Acuña, 2014).

Información No Fácilmente Accesible

Por otro lado, además de no ser generalmente conocida, tampoco deberá ser “fácilmente accesible”, lo que la doctrina ha circunscrito a reconocer que la información será “secreta” cuando para su adquisición lícita sea necesario invertir recursos y esfuerzo, es decir, que la misma resulte costosa o difícil -no imposible- de obtener (Font Acuña, 2014).

Ahora bien, la información de difícil acceso no perderá su carácter de “secreta” cuando sea obtenida lícitamente por competidores implementando sus propios recursos y esfuerzos individuales, si quien adquiere la misma no lo hace público o de conocimiento de los demás interesados (Massaguer Fuentes, 2019).

En cualquier circunstancia, el poseedor inicial del “secreto” no tendrá acciones en contra del competidor que por sus propios esfuerzos haya adquirido lícitamente la información a través de investigaciones independientes, debido a que, de lo contrario, se desincentivaría la realización de las mismas, lo que sería contrario a la investigación e innovación.

Ahora bien, que sea de “difícil acceso” no significa que la información deba ser novedosa ni original (conceptos propios, el primero, del régimen invencional y, el segundo, de los Derechos de Autor), dentro del análisis de la figura del secreto empresarial no reviste relevancia alguna la verificación de dicho carácter con relación a la información a ser tutelada, por lo que, la información y conocimientos objeto de protección a través de la figura del secreto empresarial podrá ser novedosa u original, o carecer de dichas características, sin que ello sea determinante para el otorgamiento de protección a través de esta institución.

Con Valor Comercial por Ser Secreta

El interés con el que cuentan los competidores en el mercado para mantener oculta la información viene dado por el valor competitivo que detenta el mismo, al cual, señala Font Acuña

(2014), hace referencia el ADPIC al establecer que la información debe contar con “valor comercial”.

Así, el dominio que tiene el poseedor legítimo sobre dicha información o conocimiento le procura una ventaja sobre los demás competidores que, finalmente, se traduce en la obtención de un activo cuya divulgación implicará una pérdida económica para dicho poseedor (Matheus Osechas, 2014).

En este sentido, la ventaja otorgada al poseedor puede ser de cualquier naturaleza, incluso, teniendo un “valor negativo”, denominación atribuida a la información que deriva en resultados infructuosos, pero que le permite a su poseedor conocer qué actuaciones no realizar para lograr los objetivos esperados, así, incluso los resultados fallidos de una investigación pueden contar con valor competitivo para otros actores del mercado, en tanto los demás competidores tendrán que incurrir en esfuerzos económicos y humanos para obtenerla, por lo que, conocerla les ahorraría costos en investigación (Sosa Huapaya, 2015).

Que haya sido Objeto de Medidas Razonables por su Legítimo Poseedor para Mantenerla Secreta

Finalmente se presenta como último requisito la aplicación de medidas razonables para mantener la información o los conocimientos en secreto.

En este sentido, se debe verificar que el poseedor legítimo tenga voluntad de mantener en secreto la información correspondiente, siendo que dicha voluntad deberá ser externalizada o manifestada. Algunos autores han sostenido que dicha manifestación de voluntad puede ser realizada de forma tácita, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, e incluso a través de medios verbales (Astudillo Gómez, 2019b), en cuyo caso, se considera que también debería quedar

demostrada la voluntad de mantener bajo secreto la información o los conocimientos correspondientes.

En Venezuela el tratamiento judicial de la figura del secreto empresarial ha sido limitado, sin embargo, con relación a las medidas razonables de protección, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (“CPCA”) en sentencia No. 2002-526 de fecha 20 de marzo de 2002, caso: WELLHEAD, INC. contra la decisión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), determinó que los avisos y notas que advirtieran sobre la confidencialidad de la información son considerados medidas razonables a los fines de establecer la existencia de un secreto empresarial.

En este sentido, la CPCA se pronunció sobre este aspecto en los siguientes términos:

Todo ello demuestra que, a través de la misma vía de interpretación empleada por la Administración (esto es, a través del auxilio de las normas sobre propiedad industrial) se concluye que el sólo hecho de prevenir al receptor de la información sobre su confidencialidad se erige, también, como una medida razonable de protección, la cual dejaría ver la voluntad de legítimo detentador de dicha información de no hacerla del dominio público, por lo cual ella podría seguir siendo considerada –si reúne todas las demás condiciones- como un secreto industrial si, a través de una nota o aviso, se previene al receptor de la información sobre su confidencialidad.

Por consiguiente, estima la Corte errado el criterio expresado en el acto recurrido, según el cual la inexistencia de un acuerdo de voluntades sobre la confidencialidad de la información dejaría ver que las medidas adoptadas por la recurrente no han sido razonables

y que por ello no podría sostenerse en este caso la existencia de un secreto industrial, y así se decide.

La sentencia anteriormente transcrita es una de las pocas en las cuales los tribunales de la República se han pronunciado sobre aspectos relativos al secreto empresarial, lo que, como será analizado con mayor profundidad en Capítulos siguientes, no necesariamente ha implicado un tratamiento adecuado a dicha institución.

De esta forma, siguiendo con el criterio anteriormente señalado, para dar cumplimiento a este requisito el poseedor legítimo podrá implementar cualquier medida que le permita mantener la información y los conocimientos resguardados. Para ello, la doctrina ha distinguido entre dos tipos de medidas: las medidas jurídicas y las medidas técnicas (Font Acuña, 2017).

De acuerdo a lo señalado por Font Acuña (2017), las medidas jurídicas se refieren a aquellas prohibiciones convencionales establecidas para evitar que los terceros que accedan con consentimiento del poseedor legítimo a las informaciones y conocimientos objeto de secreto empresarial se abstengan de divulgar o explotar las mismas, dentro de estas se encuentran contenidos los contratos de confidencialidad y las cláusulas de no competencia.

Por otro lado, las medidas técnicas, “tratan sobre procedimientos de seguridad (materiales o físicos), destinados tanto a advertir a su destinatario el carácter confidencial de la información, como a prevenir que los terceros accedan a ella sin autorización” (Font Acuña, 2017, p. 154). Estas medidas pueden ser de distintos tipos, pudiendo incluir protocolos de seguridad, contraseñas o códigos de acceso, el señalamiento o marcado de la información como confidencial, indicaciones y advertencias de seguridad, entre otros. En cualquier caso, los tipos de medidas pueden ser

implementados individual e indistintamente, es decir, unos u otros, o de forma conjunta, es decir, los dos simultáneamente.

Finalmente, la forma de determinación de la “razonabilidad” de estas medidas es un elemento complejo dada la amplitud e imprecisión de este término. Sobre este tema, algunos autores se han pronunciado sobre el análisis de este elemento de forma casuística, debiendo considerarse caso por caso (Suñol citado por Font Acuña, 2014).

En este sentido, la doctrina ha propuesto la consideración de dos niveles de protección, uno orientado a la protección que debe ser asumida frente a los terceros a los que voluntariamente les ha sido divulgada la información, en cuyo caso al encontrarse dentro del control del poseedor legítimo deba asumirse un criterio estricto por el cual se exigirá que éste último tome las medidas necesarias para garantizar que dicho tercero mantenga la información bajo reserva; mientras que, en el otro nivel de protección se ubiquen los supuestos relativos a las actuaciones necesarias para impedir que los terceros accedan ilícitamente o sin autorización del poseedor legítimo a dichas informaciones, lo cual se encuentra fuera del control del poseedor legítimo, por lo que, proponen que sea considerado de forma más flexible que el anterior (Font Acuña, 2014).

La Configuración Estructural del Secreto Empresarial

Como fue planteado previamente, los bienes inmateriales y sus características distintivas justificaron la creación de un régimen de tutela diferenciado a las regulaciones clásicas de la propiedad del Derecho Romano, lo cual supuso, conforme señala Morón Lerma (2001), la creación de un régimen de emulación o simulación de dicho derecho de propiedad, pero que se encontrara ajustado a las condiciones de los bienes inmateriales. Esta intención de simular el régimen de propiedad aplicable a los bienes corporales puede verse demostrado a partir de las expresiones

creadas para denominar a la rama del Derecho dirigida a proteger las creaciones del intelecto, como lo es la “Propiedad Intelectual” y la “Propiedad Industrial” (Morón Lerma, 2001).

De esta forma, se le proporcionó a los bienes inmateriales una tutela que:

se centra en garantizar su uso frente a una actividad dirigida a terceros, de forma que, a diferencia de las entidades corporales, se concede una exclusiva utilización respecto a la exteriorización de la creación intelectual, que no deriva de la propia naturaleza del bien, sino que es atribuida artificialmente por el derecho (Morón Lerma, 2001, p. 104).

En este sentido, el ordenamiento jurídico reconoció a través de la instauración de este régimen especial sobre las creaciones del intelecto, la forma de relación que surge entre los creadores y las creaciones, respectivamente.

En lo que respecta a la figura del secreto empresarial, al reconocerse su carácter inmaterial y consagración dentro de la Propiedad Industrial, en los términos definidos en el presente Capítulo, aunque la tutela otorgada a este no contempla el reconocimiento de un derecho de exclusión como derecho absoluto de forma equivalente a como es concebido en las demás categorías de la Propiedad Industrial, ello “no le impide al poseedor legítimo de un secreto empresarial establecer una relación jurídica basada en aquel, similar a la que puede hacerse con otros bienes inmateriales que sí lo son” (Astudillo Gómez, 2019b, p. 330).

En este sentido, sosteniendo que el secreto empresarial contempla la naturaleza jurídica de bien inmaterial y otorga a su poseedor legítimo una facultad o un derecho subjetivo que le permite evitar que terceros accedan sin su consentimiento a determinada información, mientras esta permanezca secreta, y que le brinda acciones ante la perturbación de dicha posesión, la estructura jurídica que determina su configuración puede ser explicada a través de la relación obligacional

que, al implementar el ordenamiento jurídico la herramienta del “secreto”, consistiría en una doble obligación, una de carácter general, frente a la sociedad, y, otra de carácter personal, frente a los terceros.

A los fines del análisis de la configuración del secreto empresarial, se procede a implementar la metodología empleada para explicar la Teoría General del Secreto de Riofrío Martínez-Villalba, en los términos esbozados previamente en el presente Trabajo Especial de Grado, tomando en consideración que el “secreto” es una herramienta de protección de bienes jurídicos, a través del cual, en el presente caso, se reconoce al poseedor un derecho subjetivo no absoluto que le permite evitar que los terceros accedan ilícitamente a una determinada información con valor competitivo que dicho poseedor legítimo tiene bajo su poder, siempre que se cumpla con los requisitos concurrentes de protección establecidos legislativamente.

Objeto de Protección del Secreto Empresarial

El objeto material de protección en el secreto empresarial será la información o el conocimiento, en los términos explicados al realizar el análisis de los requisitos para la existencia del secreto empresarial. En este sentido, ha de insistirse en que el la información y el conocimiento se califican como elementos inmateriales y heterogéneos -siempre que se encuentren enmarcados dentro de la actividad comercial o industrial- que pueden ser soportados en instrumentos físicos, pero que no se confundirán con estos.

Ahora bien, debe determinarse que existe una diferencia sustancial entre, por un lado, el objeto material del secreto empresarial (la información y el conocimiento) y, por otro lado, el bien jurídico protegido a través de dicha institución.

En este caso, el secreto empresarial podrá ser regulado a través de diversas disciplinas jurídicas, debido a que la heterogeneidad de la información que puede ser protegida a través de este, así como su complejidad, permiten incorporar diversos supuestos y situaciones jurídicas que pueden ser de interés para el Derecho. Es por ello que esta institución podrá protegerse a través de su incorporación en normas relativas a distintas ramas del Derecho (como lo son la materia laboral, administrativa, penal o civil), sin embargo, al tener una inclinación preeminentemente privada, siendo que protege un interés de carácter económico de actores competitivos dentro del mercado, el bien jurídico tutelado se encontrará vinculado -por lo menos, primigeniamente- a la protección del interés económico por el cual el poseedor legítimo desea mantener bajo reserva la información con valor competitivo, sin menoscabo de que a este puedan incorporarse otros bienes jurídicos a ser protegidos a través de dichas otras disciplinas jurídicas.

En este sentido, Massaguer Fuentes (2019) con relación a la regulación a la figura del secreto empresarial en la LSE, señala que:

Como queda dicho, estas disposiciones de la LSE establecen un régimen jurídico-privado general de la protección de los secretos empresariales. Pero no agotan la regulación de esta materia, que resulta de distintas normas que, desde una perspectiva u otra, establecen salvaguardas y prohibiciones dirigidas a preservar la confidencialidad de la información que constituye secreto empresarial y con ella su explotación sin interferencia de quienes no obtengan esa información de forma lícita. Y ello, sin perjuicio de que el objetivo primario de estas otras medidas no sea siempre la tutela de los secretos empresariales como bien inmaterial y de que el énfasis se ponga en cada caso sobre un aspecto u otro de la interferencia sobre la posición de su titular (p. 47).

Es por lo anterior que, se concluye que la figura del secreto empresarial al poseer un objeto complejo y heterogéneo puede incorporar diversas situaciones cuya protección podría ser contenida en una regulación o protección conjunta a través de diversas ramas del Derecho, para lograr obtener un cabal resguardo directo o indirecto de los intereses del poseedor, sin menoscabo de que puedan incorporarse otros intereses y bienes jurídicos que justifiquen dicha protección.

La Obligación Impuesta a través de la Regulación del Secreto Empresarial

En el marco de lo planteado a través de la “Teoría General del Secreto” y conjuntamente con la posición asumida sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial como institución, se reconoce la existencia de una relación obligación al otorgársele a través de la Propiedad Industrial un derecho no absoluto o una facultad al poseedor legítimo sobre el referido secreto empresarial de extraer del conocimiento público determinada información o conocimientos sobre los cuales mantendrá el control mientras pueda conservar la reserva de los mismos que, de ser transgredida a través de accesos ilícitos realizados por terceros, darán derecho a dicho poseedor de ejercer las acciones otorgadas por el ordenamiento jurídico.

Obligación General

Aunque a través del secreto empresarial no se protege una “propiedad”, ni tampoco se le otorga al poseedor legítimo un verdadero derecho subjetivo absoluto en los términos de las demás categorías de la Propiedad Industrial, el reconocimiento de la protección ante la adquisición o acceso ilícito por terceros implica la aceptación de la existencia de una obligación general de no interferir en la relación de posesión existente entre el poseedor legítimo y el bien inmaterial sobre el que versa el secreto empresarial, siempre que el mismo cuente con los requisitos de existencia previamente estudiados.

En este sentido, los competidores del poseedor legítimo -y, en general, cualquier persona- deberán abstenerse de realizar actuaciones ilícitas que puedan afectar la posesión que dicho poseedor legítimo tiene de la información o los conocimientos objeto de secreto empresarial, quien, como fue previamente desarrollado, podrá implementar medidas de diversa índole para evitar que éstos accedan a dicha información bajo su poder.

Obligación Personal

Igualmente, se producirá la existencia de una obligación personal con relación a aquellos terceros a los que el poseedor legítimo hubiese comunicado voluntariamente la información objeto de secreto empresarial y, por el otro lado, con relación a aquellos terceros que transgredan la obligación general de no afectar o perturbar la relación de posesión existente entre el poseedor legítimo y el bien inmaterial, con respecto a los cuales, en ambas circunstancias, el poseedor legítimo tendrá derecho a accionar con la finalidad de exigir el resarcimiento de los daños provocados con motivo a ese acceso ilícito o a la divulgación del secreto empresarial, según sea el caso.

Los Sujetos en el Secreto Empresarial ¿Quiénes están Obligados?

Dentro de las relaciones jurídicas se pueden determinar tres elementos principales: los sujetos, el objeto y el vínculo (Domínguez Guillén, 2017), de los cuales, hasta el momento, se ha establecido la forma de determinación del objeto del secreto empresarial, y se han señalado los vínculos de los que pudieran derivar, ya sea porque la obligación tenga por origen la ley (por ser reconocido este derecho o facultad al poseedor legítimo) o un contrato (como lo puede ser la celebración de un acuerdo de confidencialidad entre las partes).

En este sentido, de acuerdo a las obligaciones surgidas en el marco del secreto empresarial, el poseedor legítimo se constituye en el sujeto activo de la obligación, ostentando el derecho de crédito sobre la sociedad y los terceros transgresores, quienes se constituyen en los sujetos pasivos de la misma.

Sujeto Activo

De acuerdo a lo señalado por Domínguez Guillén (2017), en las relaciones jurídicas derivadas de derechos reales, como es el caso del derecho de propiedad, el sujeto activo es el titular del referido derecho, mientras que, en las relaciones jurídicas obligacionales relativas a derechos de crédito, el sujeto activo será el acreedor de la deuda correspondiente.

Hasta el momento, durante el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, se ha referido a la figura del sujeto que ostenta la facultad o el derecho en el secreto empresarial como el “poseedor legítimo”, es decir, aquel que tiene el control sobre las informaciones o conocimientos con valor competitivo y carácter empresarial que se encuentran bajo reserva.

En este sentido, pese a coincidir con la postura relativa a que el secreto empresarial tiene carácter de bien inmaterial que otorga a su poseedor un derecho no absoluto sobre el mismo, se considera adecuado la implementación del término “poseedor” y no “titular de derecho” con la finalidad de no generar confusiones en cuanto al régimen jurídico especial aplicable a esta figura dentro de la Propiedad Intelectual a través de las demás categorías que sí otorgan derechos de exclusiva sobre las creaciones intelectuales, sin que ello menoscabe o desnaturalice el carácter de bien inmaterial de la Propiedad Industrial que ostenta el secreto empresarial, como fue desarrollado previamente.

Sobre este aspecto, Astudillo Gómez (2019b) señala lo siguiente:

La Directiva europea habla de “poseedor” para referirse a la persona, bien jurídica o física, que detenta la información considerada con tal carácter. Asumimos que tal calificativo se da para diferenciarlo de los sujetos de derechos de propiedad intelectual quienes son a su vez titulares de derechos. La posesión de un secreto comercial obtenido por medios lícitos no está basada en título que acredite derecho alguno, pero es “legítima” por cuanto está sustentada y protegida por leyes. No existe en estos casos por lo tanto “posesión precaria o ilegítima” porque no puede ejercerse de facto (p. 326).

De esta forma, se evidencia que, siendo que el secreto empresarial no otorga a su poseedor un derecho de exclusiva absoluto como el reconocido a través de las demás categorías jurídicas de la Propiedad Intelectual a través de un título otorgado por el Estado, sobre este se ha optado por la aplicación de una terminología diferenciada que se refiera a su especialidad dentro de esta rama del Derecho, encontrando, entonces, su legitimidad en el reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace de la facultad con la que actúa el poseedor, y cuya posesión, en caso de ser perturbada ilícitamente por terceros, le permitirá accionar los mecanismos dispuestos legislativamente para su protección.

Por otro lado, resulta relevante la precisión realizada por el ADPIC en su artículo 39, también contenida en la Directiva (UE) 2016/943 en su artículo 2, con relación a la consagración del sujeto activo del secreto empresarial incorporando a las “personas físicas o jurídicas”.

Sobre este aspecto, y específicamente refiriéndose a la Directiva (UE) 2016/943, Massaguer Fuentes (2019) señala que:

El carácter empresarial del valor de la información o conocimiento no depende de la naturaleza de su titular y, en particular, de que sea una empresa; así resulta, entre otros

extremos, de la extensión de la condición de titular a toda persona física o jurídica (art. 1.2 LSE), y no solo a las que sean empresarios, de la expresa consideración de los “*organismos de investigación de carácter no comercial*”, al lado de las empresas, entre los operadores que desarrollan conocimientos e informaciones que, por ser secretos, confieren ventajas competitivas y que son los portadores de los intereses que justifican la protección de los secretos empresariales (cdo. (1) de la Directiva), o de la inclusión de la información y conocimientos científicos entre lo[s] que pueden ser objeto de secreto empresarial (art. 1.1 LSE) (p. 56).

Así, pese a que la misma denominación de “secreto empresarial” puede llevar a considerar delimitado el ámbito subjetivo en su aspecto activo a “empresas”, se determina que algunos instrumentos internacionales y regionales han optado por incorporar a otros actores que pueden desplegar actuaciones dentro del mercado, siempre que la información o los conocimientos protegidos cumplan con los requisitos o condiciones de existencia legislativamente establecidos.

Lo anterior podría generar que, aspectos como su denominación sigan siendo debatidos de la forma en la que previamente fue desarrollado en apartados anteriores, siendo que, actualmente, no se concibe una expresión uniforme y pacífica en la materia, con respecto a lo cual, ratificamos la selección para este Trabajo Especial de Grado de la denominación “secreto empresarial” dado su uso extendido y facilidad de utilización, sin menoscabo de reconocer que posteriormente puedan incorporarse denominaciones más adecuadas para la identificación de esta institución, como lo es, por ejemplo, la propuesta del ADPIC al consagrarla como “información no divulgada”.

Sujeto Pasivo

Por otro lado, partiendo de las obligaciones impuestas a través de la regulación del secreto empresarial se pueden evidenciar dos tipos de sujeto pasivo, según se considere la obligación general y la obligación personal.

En este sentido, en lo que respecta a la obligación general, puede observarse una asimilación a la relación jurídica existente con respecto a derechos reales (sin que pueda confundirse totalmente, como fue previamente indicado con relación a la incompatibilidad del régimen del derecho de propiedad con respecto a los bienes inmateriales), en los cuales, el sujeto pasivo se encuentra constituido por un conjunto de obligados integrados por los individuos de la sociedad que, en conjunto, constituyen un sujeto pasivo universal (Domínguez Guillén, 2017), y los cuales deben abstenerse a realizar actuaciones que perturben la posesión del poseedor legítimo a través de medios ilícitos, que, como fue determinado previamente, se limitará a aquellos supuestos en donde éstos transgredan o divulguen el secreto empresarial, pero que, no incluirá aquellas circunstancias en las que los miembros de la sociedad obtengan la información o los conocimientos a través de esfuerzo propio derivado de investigaciones independientes.

Por otro lado, con respecto a la obligación personal, de acuerdo al esquema explicativo planteado por la “Teoría General del Secreto” previamente desarrollada, en ésta se produce una determinación del sujeto pasivo, quien se constituirá en el deudor de la obligación correspondiente.

En este sentido, la obligación personal, conforme a los parámetros generales de la referida teoría, se circunscribe en dos supuestos, el primero, cuando el secreto empresarial ha sido comunicado bajo deber de reserva por el poseedor legítimo a un receptor, sobre el cual nace el deber de mantener la confidencialidad de la información recibida (acceso lícito a la información o los conocimientos), y, el segundo, que se refiere a aquellos casos en los cuales un sujeto transgrede accediendo a través de medios ilícitos el secreto empresarial o lo divulga, con lo cual, nace el

derecho del poseedor legítimo a accionar en contra de dicho transgresor exigiendo el resarcimiento por los daños producidos.

Bases Legales

Dentro del marco normativo venezolano existen pocas normas vigentes que se refieren al secreto empresarial, y las menciones contenidas en ellas son escasas y descoordinadas. A continuación, se presenta el listado de las regulaciones vigentes en la materia que contienen referencias generales al secreto empresarial o que pueden constituir su sustento normativo en Venezuela, las cuales serán analizadas con mayor precisión en capítulos siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRBV”) no contempla de forma expresa la figura del secreto empresarial, sin embargo, en su artículo 98 consagra el reconocimiento de la protección constitucional de la Propiedad Intelectual, en los siguientes términos:

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

La regulación de la Propiedad Intelectual como rama del Derecho cuenta con un relevante desarrollo legislativo a través de instrumentos internacionales, los cuales, de conformidad con el artículo 154 de la C RBV, requieren de previa aprobación por la Asamblea Nacional antes de ser

ratificados por el Presidente de la República; procesos necesarios para que dichos instrumentos internacionales puedan formar parte del ordenamiento jurídico interno.

A pesar de lo anterior, el artículo 153 de la CRBV establece la promoción y favorecimiento de la integración latinoamericana y caribeña, por lo que, las normas que sean adoptadas “en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

Dentro de los tratados internacionales que han sido suscritos por Venezuela en materia de Propiedad Intelectual se encuentra el CUP, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en Gaceta Oficial No. 4.882 del 30 de marzo de 1995, siendo uno de los principales instrumentos relativos a la Propiedad Industrial, el cual establece las delimitaciones generales para determinar el contenido de la misma.

De igual forma, la República también suscribió el Convenio que establece la OMPI cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3.311 del 10 de enero de 1984, como uno de los principales organismos internacionales cuyo objeto está dirigido a fomentar la protección de las creaciones intelectuales.

En estos tratados internacionales, pese a no incluirse de forma expresa la figura del secreto empresarial, se concibe como parte de la Propiedad Intelectual a la competencia desleal, siendo una de las disciplinas con las que históricamente se ha vinculado al secreto empresarial (artículo 1 (2) del CUP y artículo 2 (viii) del Convenio que establece la OMPI).

Finalmente, Venezuela también es uno de los Estados parte del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. 4.829 del 29 de diciembre de 1994, dentro del cual se incluye el Anexo 1C que establece el ADPIC.

Dentro del contenido del ADPIC se desarrollan con mayor precisión los estándares internacionales establecidos por el CUP, y se incorpora la figura del secreto empresarial a través de las disposiciones relativas a la “información no divulgada”, brindando un estándar de protección internacional con el que previamente no contaba esta institución.

Dentro de la normativa interna venezolana, un primer acercamiento al reconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual se encuentra contenido en el artículo 546 del CC, el cual establece lo siguiente:

Artículo 546. El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias.

Con lo cual, se reconoce la relación existente entre el creador de una producción del ingenio, y dicha creación en sí misma, la cual sería objeto de regulación especial. En este sentido, en Venezuela la Propiedad Industrial cuenta con un instrumento legislativo específico constituido por la LPI, publicada en la Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956, la cual tiene por objeto regir:

los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad (artículo 1 de la LPI).

Con lo cual, mediante este texto legislativo se regularán aquellos derechos sobre bienes inmateriales que tengan un destino comercial o industrial por encontrarse vinculados a elementos que tienen lugar o se desarrollan dentro del mercado.

La vinculación de los bienes inmateriales protegidos a través de las categorías jurídicas incorporadas dentro de la Propiedad Industrial con el desenvolvimiento del mercado ha hecho relevante el estudio de otras ramas del Derecho Económico dirigidas a regular las relaciones entre los actores que intervienen en el intercambio de bienes y servicios.

En este sentido, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio (“LA”), cuya reimpresión fue publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014, establece que el mismo tiene por objeto “promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica justa [...] mediante la prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas, abuso de posición de dominio, demandas concertadas, concentraciones económicas y cualquier otra práctica económica anticompetitiva o fraudulenta”.

Por otro lado, la Propiedad Intelectual también es reconocida y regulada a través de normas relativas al Derecho laboral. En este sentido, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), publicada en la Gaceta Oficial No. 6.076 del 07 de mayo de 2012, dedica un capítulo completo a la regulación de las “Invenciones, Innovaciones y Mejoras”, estableciendo a través de este -empleando una técnica legislativa inadecuada e incurriendo en algunas imprecisiones terminológicas- las normativas vinculadas a la creación de producciones del intelecto que resulten de relaciones laborales.

Estas normas constituyen el contexto normativo general de la Propiedad Intelectual, con especial referencia a la Propiedad Industrial. El análisis de las mismas a los fines de la determinación de la consagración legislativa del secreto empresarial será desarrollado en Capítulos siguientes.

Capítulo III

Marco Metodológico

Diseño de Investigación y Metodología

Para la ejecución de la investigación en los términos identificados en el presente Capítulo, se procedió a desarrollar un estudio teórico-descriptivo basado en el análisis documental, para lo cual se siguió un proceso sistematizado de búsqueda, análisis crítico e interpretación de información y descripción de hechos contenidos en textos documentales bibliográficos, legales y jurisprudenciales.

El presente Trabajo Especial de Grado se desarrolló mediante una investigación de carácter proyectiva, dirigida a ofrecer una solución práctica a las dificultades existentes para aplicar y formular políticas legislativas sobre el secreto empresarial como institución jurídica de la Propiedad Industrial, derivadas de la deficitaria regulación normativa de la misma, así como del escaso estudio de la institución a nivel académico en Venezuela, lo cual se propuso a ser realizado mediante la identificación y definición de los principios rectores que derivan de la consagración y esencia de este bien inmaterial en el ordenamiento jurídico venezolano.

Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de los Datos

Análisis Documental

En la presente investigación se ejecutó una búsqueda, clasificación e interpretación de la información contenida en soportes físicos y digitales a efectos de determinar la definición de “secreto empresarial”, el alcance de la misma y los requisitos que debe cumplir la información para su protección bajo esta institución en Venezuela.

En este sentido, se realizó un análisis de las tesis y posturas planteadas por la doctrina en materia de la naturaleza jurídica del secreto empresarial, con la finalidad de que ésta sirva de cimiento para la identificación de los elementos fundamentales de dicha institución, en concordancia con el estudio de los requisitos de protección en el marco de la legislación aplicable y la interpretación de los mismos de conformidad con la doctrina especializada en la materia.

De forma concatenada, se procedió a estudiar las normas en materia de Propiedad Intelectual que han regulado al secreto empresarial durante los últimos veinte años en Venezuela, con especial referencia a la legislación vigente, a los efectos de identificar y extraer los principios generales y los elementos esenciales que regulan al secreto empresarial como institución jurídica en Venezuela, lo que tendrá por finalidad proponer un listado de principios rectores que informen sobre los fundamentos en los que deberá basarse el legislador nacional para la regulación efectiva de la institución en el país, así como para su funcionamiento como elementos orientadores de interpretación que permitan guiar a los operadores jurídicos en la aplicación de las normas en la materia.

Análisis Comparado

Para la identificación de los principios rectores de la institución jurídica del secreto empresarial en Venezuela, se procedió a realizar un análisis comparativo de las diversas normas, de origen nacional e internacional, que se han referido a dicha figura y que han integrado al ordenamiento jurídico venezolano durante los últimos veinte años.

Entrevistas semi-estructuradas

Mediante la aplicación de la técnica de “entrevista semi-estructurada” se propuso acudir ante profesionales del Derecho cuyas prácticas se encontraran concentradas en las áreas de la

Propiedad Intelectual y el Derecho Corporativo, o en el desarrollo académico de las mismas, con la finalidad de conocer su experiencia con respecto a la aplicación práctica, administrativa y judicial de los mecanismos de protección relacionados con el secreto empresarial en Venezuela, así como para recopilar sus impresiones con relación a la proyección de una futura regulación de esta institución, partiendo de los cimientos que regulan a la figura del secreto empresarial en el sistema venezolano.

A los fines de la realización de las entrevistas semi-estructuradas, se prepararon como preguntas base un listado de interrogantes relativas a los puntos a ser consultados.

Resultados

Análisis Comparativo

Matriz De Información Sobre Las Denominaciones Contenidas En La Normativa De Origen Nacional Que Se Refiere Al Secreto Empresarial.

Tabla 2. Análisis de la aplicación del cuadro matriz sobre las denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Denominaciones contenidas en la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Denominación empleada	Definición aportada	Estatus actual de aplicación en Venezuela
LPI	No establece la institución. Sin embargo, menciona la no patentabilidad de las “modalidades	No establece la institución.	Vigente. ⁴

⁴El día 12 de septiembre de 2008 el SAPI notificó de la restitución en su totalidad de la LPI en virtud de la denuncia realizada por Venezuela del Acuerdo de Cartagena (Boletín de la Propiedad Industrial No. 496, Año 48, 15 de septiembre de 2008).

	de trabajo o secretos de fabricación”.		
LPPELC	Secretos industriales	No establecido.	Derogada.
CP	Inventiones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto.	No establecido.	Vigente.
LOTTT	Secretos de manufactura, producción o procedimiento.	No establecido.	Vigente.
LA	No establece la institución.	No establece la institución.	Vigente.

Fuente: Elaboración propia.

En la matriz de información anteriormente plasmada se evidencia una comparación entre los diversos cuerpos legislativos de origen interno que han regulado al secreto empresarial en Venezuela durante los últimos veinte años, los cuales solo se han limitado a mencionar de forma general a la institución implementando distintas denominaciones, más no desarrollando una definición legal de qué debe entenderse por “secreto empresarial” ni cual es la extensión del mismo en el ordenamiento jurídico venezolano.

De igual forma, puede observarse que la ley especial aplicable en materia de Propiedad Industrial, es decir, la LPI, no contempla ni desarrolla de forma extensa a la figura del secreto empresarial, sin embargo, hace una referencia que parece inclinarse al reconocimiento de dicha institución a través de lo indicado en su artículo 15, numeral 5, al señalar como materia no patentable “las modalidades de trabajo o secretos de fabricación”.

Lo anterior permite concluir que el secreto empresarial, pese a encontrarse contenido dentro de normas venezolanas vigentes, no cuenta con una definición legislativa en Venezuela que permita establecer los parámetros de desarrollo de dicha institución. Adicionalmente, puede

identificarse que, la legislación venezolana no establece de forma uniforme la denominación que debe ser empleada para regular al secreto empresarial como institución jurídica.

Matriz de Información sobre la Normativa de Origen Nacional que se refiere al Secreto Empresarial

Tabla 3. Análisis de la aplicación de cuadro matriz sobre la normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Publicación en G.O.	Materia	Estatus actual
LPI	Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.	Propiedad Intelectual	Vigente como consecuencia de la desaparición de las normas de la Comunidad Andina.
LPPELC	Gaceta Oficial No. 34.880 del 13 de enero de 1992.	Libre Competencia	Establecía la figura de los “secretos industriales”, sin embargo, actualmente se encuentra derogada por la LA, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 de fecha 26 de noviembre de 2014.
Reglamento 1 de la LPPELC	Gaceta Oficial No. 35.202 del 03 de mayo de 1993.	Libre Competencia	No ha sido expresamente derogado.
Reglamento 2 de la LPPELC	Gaceta Oficial No. 35.963 del 21 mayo 1996.	Libre Competencia	No ha sido expresamente derogado.
CP	Gaceta Oficial No. 5.768 del 13 de abril de 2005.	Derecho Penal	Parcialmente derogado.
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo	Gaceta Oficial No. 38.426 del 28 de abril de 2006	Derecho Laboral	Parcialmente derogado por el Decreto No. 44, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el Tiempo

			de Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.157 del 30 de abril de 2013.
LOTTT	Gaceta Oficial No. 6.076 del 07 de mayo de 2012.	Derecho Laboral.	Vigente.
LA	Reimpresión publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014.	Libre Competencia.	No contiene regulaciones específicas sobre el secreto empresarial, eliminando la mención realizada por la LPPELC derogada por ella.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo señalado en el cuadro matriz anterior, se evidencia que dentro de la normativa venezolana existen un conjunto de textos legislativos que contemplan algunas regulaciones o referencias relativas al secreto empresarial.

Estas normas se refieren a ramas distintas del Derecho, además de la Propiedad Intelectual. En este sentido, puede observarse que dichas regulaciones incluyen normas en materia de Derecho laboral, Derecho penal y libre competencia.

Como se observa del cuadro matriz indicado, y concatenado con la información contenida en el cuadro matriz anterior, el texto legislativo especial en materia de Propiedad Industrial data del año 1956, y su aplicación devino como consecuencia de la denuncia que realizó Venezuela del Acuerdo de Cartagena y, por ende, de su salida de la CAN, lo que generó una desaplicación de las normativas dictadas en el seno de dicho órgano regional.

De igual forma, se evidencia que, dentro de las regulaciones relativas a la libre competencia, previo a la vigente LA se habría dictado la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (“LPPELC”), una normativa que contenía una mención expresa a la figura

del secreto empresarial que posteriormente fue excluida como consecuencia de la publicación y entrada en vigencia de la referida LA.

Con lo cual, puede concluirse que dentro de las normas actualmente vigentes que contienen alguna mención al secreto empresarial, se encuentran la LPI en materia de Propiedad Industrial, la LOTTT en materia de Derecho Laboral, y el Código Penal (“CP”), en materia de Derecho Penal. De igual forma, en materia de libre competencia se mantiene la vigencia de la LA, sin embargo, su texto no contiene la mención a la institución del secreto empresarial que realizaba la derogada LPPELC.

Matriz de Información sobre la Normativa de Origen Internacional que se Refiere al Secreto Empresarial

Tabla 4. Análisis de la aplicación del cuadro matriz sobre la normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Publicación en G.O.	Disciplina de protección del secreto empresarial	Observaciones
Ley Aprobatoria del Convenio que establece la OMPI	Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3.311 del 10 de enero de 1984	Competencia desleal	No se consagra expresamente la figura del secreto empresarial, sin embargo, el artículo 2 establece dentro de sus definiciones a la Propiedad Intelectual, dentro de la cual integra a la “protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.

Ley Aprobatoria del CUP	Gaceta Oficial No. 4.882 del 30 de marzo de 1995	Competencia desleal	No se consagra expresamente la figura del secreto empresarial, sin embargo, el artículo 1(2) establece la represión de la competencia desleal como parte de la Propiedad Industrial, desarrollado en el artículo 10bis.
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC	Gaceta Oficial No. 4.829 del 29 de diciembre de 1994	Competencia desleal	El artículo 39 del Anexo 1C – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece la protección de la información no divulgada.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del marco de las normas de origen internacional que se han incorporado al ordenamiento jurídico venezolano como consecuencia de haberse cumplido el trámite establecido constitucionalmente, se encuentran como principales tratados internacionales que se refieren, directa o indirectamente, al secreto empresarial: el CUP; el tratado que establece la OMPI y el tratado que establece la OMC, dentro del cual se encuentra contenido como anexo el ADPIC.

Puede observarse que tanto el CUP como el tratado que establece la OMPI no hacen referencia directa al secreto empresarial, sino que contemplan la relación existente entre la competencia desleal y la Propiedad Intelectual. En cambio, con respecto al tratado que establece la OMC, y, específicamente, dentro del ADPIC, sí se evidencia una mención expresa y desarrollada del estándar mínimo de protección internacional que debe tener la información, lo cual es contenido bajo una denominación determinada para la figura del secreto empresarial: la “información no divulgada”.

Ahora bien, en los tres tratados internacionales previamente mencionados, la protección establecida para el secreto empresarial se deriva de una disciplina jurídica específica como lo es

la competencia desleal, estableciéndose como mínimo su protección internacional a través de dicho mecanismo.

Entrevista semi-estructurada

Entrevista al profesor William Olivero. Realizada el 6 de julio de 2021.

Preguntas de la entrevista semi-estructurada

1. ¿Cuál considera usted que es el bien jurídico protegido a través del secreto empresarial?

El objeto protegido por el secreto empresarial es básicamente la información como intangible, pero tenemos que tomar en cuenta de que esa información está integrada por otros elementos más pequeños, cuya unidad se llama dato.

Del objeto de protección general podemos decir que es una creación intelectual compuesta por datos, bases de datos no relacionables, o sin originalidad porque estas últimas tienen su protección por vía del Derecho de Autor, aunque esto es parte de otra discusión, sin embargo, en principio, esa información podría ser protegida por vía del secreto empresarial.

Así, cuando conjugamos esos datos tenemos bases de datos, cuya sumatoria genera información, que, cuando está sistematizada, se convierte en conocimiento, y cuando lo aplicamos tenemos tecnología. De esta forma, el objeto protegido por el secreto empresarial puede iniciar desde el dato y llegar hasta la tecnología.

Hay tecnología que puede ser patentable [si cumple con los requisitos de patentabilidad], pero que no se opta por la protección que podría ofrecer el patentarla, sino que simplemente se prefiere protegerlo por la vía del secreto empresarial, lo que va a depender de las condiciones y

del alcance de esa protección que puede brindarse dependiendo del lugar en donde se encuentre, la legislación aplicable, y la jurisdicción en la que se encuentre.

Ahora bien, cuando entramos en el mundo del Derecho, podemos observar que el secreto empresarial no se menciona en el CUP. Todos dicen que la protección del CUP al secreto empresarial se encuentra contenido en el artículo 10bis, sin embargo, esto no es tan cierto, no hay una referencia directa al secreto empresarial en el CUP. Cuando vemos el artículo 1.1 del CUP vemos que solo se refiere a la “represión de la competencia desleal”.

Luego cuando vamos al artículo 10bis, vemos que no se menciona [al secreto empresarial] expresamente.

El CUP crea dos círculos, en uno la Propiedad Intelectual y en otro la Competencia Desleal, en donde, al confluirse se establecen las conductas que objetivamente son contrarias a los usos honestos.

En Venezuela estuvieron por mucho tiempo dentro de las normas del Derecho de la Competencia, en donde se establecía como uno de los actos desleales la violación de los secretos empresariales, pero esto no estuvo tan claro hasta que llegó el ADPIC, el cual estableció en el artículo 39 una previsión específica en donde se consagra la información no divulgada y los requisitos para protegerla de la divulgación, adquisición o la utilización sin consentimiento [de su poseedor legítimo], de manera contraria a los usos honestos a los que se refería el Convenio de París.

Cuando la CAN emitió la Decisión 486 tomó la normativa adaptada a lo establecido en el ADPIC.

Ahora bien, el artículo 39 tiene un pie de página muy curioso que es el número 10, que indica que, a los efectos de esa disposición, la expresión “de manera contraria a los usos honestos” significará el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave que su adquisición implicaba una práctica abusiva o no era un uso grave. Aquí si existe una mención directa al secreto empresarial.

En el CUP solo se hacía la remisión a un área de la Competencia Desleal que, al final, es la que termina dando el estándar de la protección del ADPIC, el cual tomó por completo la parte sustantiva del CUP (del 1 al 19 y 21), y se trajo también el 10bis, por lo tanto, entre el 10bis y el artículo 39 tienen un estándar mundial que todos los países deben seguir por primera vez en la historia, porque nunca antes se había hablado del secreto empresarial y después no se ha desarrollado algo distinto, la OMPI tiene dentro de sus tareas pendientes un tratado internacional en materia de secretos empresariales. Eso va a tardar un tiempo, hay muchas ideas que chocan según el sistema jurídico en el que te encuentres.

Dentro del punto de vista del Derecho, el secreto empresarial sí forma parte de la Propiedad Industrial, no es parte de la Competencia Desleal, que tiene su propio espacio, sus propias reglas, formas y principios. La Propiedad Industrial dentro de la Propiedad Intelectual, tiene sus propios principios, lo que pasa es que cuenta con una interfaz entre esas dos disciplinas, dentro de la que se encuentra el secreto empresarial.

Ahora bien, al secreto empresarial solo se le reconoce una protección a través de la competencia desleal, no se le reconoce un derecho subjetivo, lo que pareciera ser el reconocimiento de una protección incompleta.

Es solo una protección garantizada a través de una acción en contra de alguien quien, violando los usos honestos, haya adquirido, el secreto empresarial, en cuyo caso se puede iniciar un procedimiento administrativo e imponer multas, pero no ocurre nada más allá de eso. El secreto se queda divulgado, no tienes cómo controlarlo porque es conocimiento inmaterial, no puedes evitar que continúe la infracción ni puedes controlar qué hacen con esa información después de que sea ilícitamente revelada, al divulgarlo no puedes retrotraer la situación, entonces, esta forma de protección parece ser poco efectiva porque solo se limita a corregir una conducta contraria a los usos honestos.

Incluso se produce una limitación ¿qué ocurre cuando no hay violación a un uso honesto? Puede ser con relación a un contrato, si firmamos el contrato de confidencialidad y lo incumples, en ese caso tienes que optar por las soluciones del Derecho Civil porque la protección de la Competencia Desleal es insuficiente.

Hay muchas legislaciones que tienen regulaciones con respecto al secreto, que tienen una cantidad de instituciones con respecto al Derecho Constitucional, por ejemplo, el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad, en el Derecho laboral con las creaciones intelectuales que surgen durante el curso de las relaciones de trabajo, el Derecho Mercantil, el Derecho Civil, con sus responsabilidades contractuales y extracontractuales, el Derecho de la Competencia, y, finalmente, la regulación de la Propiedad Intelectual.

En los Estados Unidos de América se les otorga un derecho subjetivo adicionalmente a la protección que pueda tener con todos los demás. La protección del secreto empresarial está incompleta desde el inicio cuando es solamente por la vía de la competencia desleal, entonces tienes que subsanar esa protección a través de otras áreas.

Tomando de base la experiencia en los Estados Unidos de América, podríamos entender que el reconocimiento de un derecho subjetivo para el caso de los secretos empresariales no necesariamente debe ser equivalente al de las patentes en el caso de las invenciones, porque en ese caso, se estaría afectando a todo el sistema de patentes, creando un desincentivo para que todos los inventores eviten divulgar la información a cambio de la protección que otorga la patente por veinte años, el llamado *quid pro quo*.

Hay países del sistema europeo, como en España, en donde se otorga un derecho subjetivo para poder transmitir el secreto empresarial, cederlo o licenciarlo e incluir limitaciones temporales, territoriales y materiales en la licencia. Dentro de todos los derechos que tiene el otorgamiento de una patente, al secreto empresarial, en este caso, le otorgaron uno de ellos, que es el que le permite a su titular monetizarlo.

Debe tomarse en cuenta que, cuando tenemos una protección limitada y se debe recurrir a otras ramas del Derecho, esas otras ramas también cuentan con múltiples limitaciones. Por ejemplo, el caso del Derecho Civil, en donde se buscaría protección a través de una responsabilidad contractual o extracontractual. Pero cuando analizamos ello, cuando firmas un contrato de confidencialidad, el establecimiento de limitaciones en esta materia podrían generar posteriormente discusiones en cuanto a su validez, porque a través de un contrato no puedes colocar a una persona en una peor posición que la que tienen otros ciudadanos, entonces, comienzan a presentarse las limitaciones del Derecho Civil y las posibilidades de negociación de los particulares en este caso, con lo cual, resulta importante el análisis del otorgamiento de un derecho subjetivo.

2. Desde su punto de vista ¿el secreto empresarial es una figura jurídica contemplada y desarrollada en ordenamiento jurídico venezolano? Por favor, justifique su respuesta.

Si consideramos que los tratados internacionales firmados por la República son fuente de Derecho porque son Derecho Internacional Público, eso significa que esos tratados entran en el ordenamiento jurídico venezolano al menos como ley, con rango y fuerza de ley, pero no son ley formal porque luego no puedes dictar una ley posterior que lo derogue dada su condición de tratado.

Tiene un rango y fuerza de ley de acuerdo con la CRBV, pero forma parte de un ordenamiento jurídico diferente creado entre Estados. No lo puedes afectar por vía de una ley posterior ni modificarlo ni abrogarlo o hacer un referéndum para derogarlo. Por otro lado, tampoco lo puedes aplicar directamente porque no están diseñados para aplicarlos directamente, están hechos para ser desarrollados legislativamente por cada país.

Desde ese punto de vista, sí el secreto empresarial está contenido con un nombre distinto, a través de la información no divulgada del ADPIC. También, en Venezuela tuvimos regulaciones especiales en nuestro ordenamiento jurídico con la Decisión 486, actualmente no aplicable en el país.

A pesar de lo anterior, aunque podamos decir que se encuentra establecido a través del ADPIC, no está desarrollado. De hecho, tenemos un ordenamiento jurídico nacional contradictorio que afecta a este tema, como es el caso de la LOTTT. Esta norma cuenta con un régimen legal que va de los artículos 320 y siguientes, que se refiere a las invenciones, innovaciones y mejoras, y dice que todo lo que haga el trabajador con motivo a su trabajo le pertenece a él. En ese caso

sería el secreto del trabajador, y el dueño de la empresa tendría que hacer contratos con el trabajador.

En el ámbito constitucional se contempla el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la propia imagen, el derecho de confidencialidad, protección a la Propiedad Intelectual, el derecho al libre comercio, el derecho a la libre empresa, que son derechos que manifiestan una forma de protección del secreto empresarial, aunque expresamente no lo establezcan con esa denominación.

También se encuentra en el CP, pero con penas muy bajas, que pueden ser objeto de beneficios procesales. Por eso no son lo suficientemente persuasivas.

Así que hace falta hacer una reforma general, que inicie con el Estado cumpliendo con las obligaciones internacionales que asumió con la firma y ratificación del ADPIC, y, luego, proceder a modificar las normas internas para que todas ellas actúen como un sistema concatenado. Una reforma de esta materia puede incluirse en una ley de Propiedad Industrial.

3. ¿Considera que la figura del secreto empresarial requiere de una consagración legal expresa y extensa en el ordenamiento jurídico para su aplicación en Venezuela?

Sí. Tiene que haber una transposición, es algo que el país no puede dejar de hacer. No es correcto aplicar directamente los tratados internacionales, eso genera atraso y subdesarrollo, el país tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales.

Se tiene que traer el estándar ADPIC a Venezuela, y crear la ley para que los ciudadanos cuenten con la misma condición de los extranjeros.

Los tratados internacionales aplican a situaciones jurídicas internacionales, por lo que hay que garantizarles a los extranjeros el trato de la convención.

4. En su experiencia ¿cómo ha sido la aplicación de la figura del secreto empresarial por las autoridades administrativas en materia de Competencia Desleal o Derecho de la Competencia en Venezuela?

Podemos contestar esta pregunta en conjunción con la próxima pregunta.

5. En su experiencia ¿cómo ha sido la aplicación de la figura del secreto empresarial por las autoridades judiciales en Venezuela?

Podemos resolver las dos preguntas con el único caso que se ha presentado en Venezuela sobre este tema, relacionado con la empresa WELLHEAD.

En este caso, lo que ocurrió fue que una empresa extranjera denominada WELLHEAD presentó ante SINCOR, una empresa con participación del Estado, información para participar en una licitación para tecnología relacionada con válvulas que permitían realizar cambios sin que fuese necesario detener la producción.

Una vez presentada la información, SINCOR procedió a incorporar todas las instrucciones y elementos aportados por WELLHEAD a un pliego de condiciones para la licitación, con lo cual, se divulgó la información a todos los competidores de WELLHEAD en esa licitación, violando los secretos empresariales de la misma, y, finalmente, no le otorgaron dicha licitación a esta empresa.

WELLHEAD acude a PROCOMPETENCIA, en donde indican que se duda de la existencia de un secreto empresarial en ese caso, con lo cual no habría una violación del mismo.

Este caso llega a la CPCA, en donde, podemos destacar que hicieron un análisis y aportaron una definición de secreto empresarial basado en la Decisión 486. De igual forma, analizaron los requisitos para la protección del secreto empresarial, en donde, reconocen que la identificación de la información como “confidencial” es considerado como una forma de protección razonable, sin embargo, incluyen dentro de los requisitos la necesidad de que la información sea novedosa.

Esto último no es establecido en los tratados internacionales, ni tampoco era requerido por la legislación aplicable para ese momento. Sin embargo, debido a la novedad de la información en ese caso, el mismo no fue un elemento relevante para la decisión, aunque, reitero, en mi criterio no es un elemento requerido para la verificación de la existencia del secreto empresarial.

Ahora bien, a pesar de todo lo anterior, al final, la CPCA indicó que, aunque había una violación del secreto empresarial, el artículo 17.3 de la LPPELC, vigente en ese momento, establecía en su encabezado que “quien con intención de falsear la competencia”, y se indicaban las prácticas prohibidas, en las que, en su numeral 3 se encontraba la violación del secreto empresarial. Entonces, como no se había generado un daño a las estructuras del mercado, según esa norma, entonces la CPCA determinó que no procedía la pretensión de WELLHEAD.

Aquí vemos, entonces, como se generan esas afectaciones con relación a las limitaciones de la forma en la que se ve protegido el secreto empresarial por esa protección incompleta. A partir de este caso podemos ver que la aplicación por parte de las autoridades administrativas y judiciales no ha sido la más idónea.

6. ¿Considera usted conveniente que la institución jurídica del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Intelectual deba encontrarse regulado dentro de una ley especial en materia de Propiedad Intelectual o cree que pudiera encontrarse

contemplado en diversas leyes del ordenamiento jurídico? Por favor, justifique su respuesta.

Puede ser en una Ley de Propiedad Intelectual, no es necesario que el articulado sea muy largo, pero es necesario hacer la trasposición y modificar las normas actuales para que funcionen de forma sistematizada, por ello hay que corregir las confusiones del régimen laboral actual.

Hay que tomar en cuenta que para que se pueda producir la transferencia de tecnología es necesario que existan formas suficientes de garantía para el titular de la información pueda controlarla después de divulgarla. Esto es lo que incentiva a la inversión, a la producción, a la creación. Sin ello, difícilmente los países pueden avanzar y desarrollarse.

7. En la lista de preguntas, continúan las siguientes ¿Considera que el secreto empresarial debe ser tutelado a través del Derecho Penal? Por favor, justifique su respuesta, y ¿a través de qué ramas del Derecho considera relevante regular y proteger al secreto empresarial como institución jurídica? Por favor, justifique su respuesta en cada área planteada; pero ya hemos conversado sobre eso en las preguntas anteriores, así que, podríamos en este caso preguntar ¿Considera que es suficiente proteger al secreto empresarial a través de la Propiedad Intelectual?

Sí, normalmente se debe apelar a las demás áreas cuando la protección de la Propiedad Intelectual es insuficiente. Por eso se busca Derecho Penal, el Derecho Civil y a los otros, pero esto no es lo deseable.

En mi criterio, lo que necesitamos es trasponer el estándar del ADPIC para la protección del secreto empresarial por competencia desleal, así como otorgarle dentro de la legislación

venezolana el derecho a la transmisibilidad por cesión o licencia y la posibilidad de otorgar limitaciones territoriales, temporales y materiales.

8. En su opinión ¿cuáles deberían ser las regulaciones básicas que debería contener una ley en Venezuela para la protección del secreto empresarial?

De alguna manera ya lo hemos contestado hasta el momento:

1. La protección del derecho subjetivo a través de la Propiedad Intelectual, cuyo reconocimiento tendría como límite que no puede ser equivalente o igual al otorgado a las patentes.
2. La protección contra las divulgaciones que otorga la competencia desleal, es decir, la aplicación del estándar del ADPIC.
3. La modificación de las demás normas para que todas funcionen en una sola dirección, de tal forma que funcionen como un sistema, junto con el Derecho Penal, el Derecho Civil y el Derecho Laboral.

Análisis de la Entrevista realizada al Profesor William Olivero

Como se desprende de la entrevista realizada a William Olivero, profesor de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila y especialista en la materia, el secreto empresarial se refiere a la institución jurídica que protege a la información, desde su forma unitaria, hasta su aplicación más compleja, denominada tecnología.

De conformidad con lo expresado por este especialista, el secreto empresarial ha sido concebido y protegido tradicionalmente a través de una intersección entre la Propiedad Industrial y la competencia desleal, como se encuentra evidenciado de los principales tratados

internacionales como el Convenio de París y, posteriormente, el ADPIC, de los cuales Venezuela es un Estado parte.

Así, a raíz de los comentarios del profesor William Olivero se puede señalar que:

Forma de Protección en Venezuela

Según lo indicado, la forma en la que ha sido regulada la institución en el país depende de los instrumentos internacionales, los cuales, en criterio del profesor Olivero no pueden ser de aplicación directa, por lo que, requieren de un desarrollo legislativo que permita a cada Estado asumir dentro de su normativa interna los estándares convencionales.

En este sentido, el profesor Olivero indica que, en Venezuela las normas se han consagrado de forma general hacía la protección del secreto empresarial a través de la competencia desleal, la cual no ofrece una protección que ampare todos los supuestos en los que pueda verse relacionada una transgresión a un secreto empresarial, lo que ha generado la necesidad de recurrir a otras ramas del Derecho, como el Derecho Civil, para intentar alcanzar protección a través de ellos, sin embargo, los mismos cuentan con sus propias limitaciones, por lo que, no llegan a salvaguardar de forma eficiente los intereses del poseedor legítimo.

A lo anterior se le adiciona que Venezuela no ha cumplido con las obligaciones internacionales para efectuar la adaptación del ordenamiento jurídico a las normas y estándares contemplados en el ADPIC, lo que ha generado una situación de desprotección.

Aplicación de las Normas sobre el Secreto Empresarial en Venezuela

De acuerdo a la experiencia del profesor Olivero, la aplicación en sede administrativa y judicial en materia del secreto empresarial no ha sido la más adecuada. En este sentido, mencionó

como una de las más relevantes decisiones en la materia la referida al caso *WELLHEAD v. SINCOR*, en el cual, en sede administrativa el órgano competente -que en ese caso era *PROCOMPENTENCIA*-, determinó que no existía una violación del secreto empresarial, razón por la cual, se llevó la discusión a sede judicial ante la *CPCA*.

En esta instancia, pese a que indica que se produjeron consideraciones positivas como la definición de secreto empresarial basado en la Decisión 486, aplicable en ese momento, y se realizaron consideraciones en el marco del requisito de las medidas razonables de protección, indicando que la expresión a través de notas o indicaciones de “confidencialidad” en documentos, son medidas entendidas como suficientes para la protección de un secreto empresarial, por otro lado, también se realizaron consideraciones no beneficiosas para la aplicación de esta institución en el país, como lo es el caso de (i) la incorporación de requisitos distintos a los reconocidos internacionalmente, como el requisito de la “novedad” (propio del sistema de patentes) y, finalmente, (ii) la consideración de que, al no haberse producido una afectación a la competencia y al mercado, no podría proceder la pretensión del demandante por la violación del secreto empresarial.

Consideraciones sobre una Futura Legislación

Sobre la forma en la que debe ser regulada la institución del secreto empresarial, el profesor Olivero indica que, primero, es necesario establecer el estándar del *ADPIC*, referido a su protección a través de la competencia desleal, sin embargo, a ello se debería adicionar el reconocimiento de un derecho subjetivo de Propiedad Intelectual que permita a sus titulares realizar transmisiones a través de licencias y cesiones para explotar el mismo, así como permitirle establecer consideraciones relativas alcance territorial, material y temporal de dichas cesiones o licencias, lo que, finalmente, representa la incorporación a esta institución de uno de los derechos

que es reconocido a través de las patentes a las invenciones (es decir, el derecho a explotar el bien inmaterial), pero, sin igualarlos o equivalerlos en su totalidad, dado que, según la experiencia de los Estados Unidos de América, hacerlo podría ser contrario a los fines del propio sistema de patentes, desalentando a los inventores a efectuar el intercambio propio del *quid pro quo*, necesario para fomentar a mayores creaciones e investigaciones, a cambio de un derecho de explotación exclusiva por un tiempo determinado.

Adicionalmente a ello, el profesor Olivero considera que deben modificarse las normas en materia penal, administrativa y laboral a los fines de que todas ellas funcionen de manera coordinada, dado que actualmente contemplan, especialmente en materia laboral, formas confusas de protección que son contrarias a los fines y principios propios de la Propiedad Intelectual.

De esta forma, el profesor Olivero considera que la protección de la Propiedad Intelectual podría ser suficiente para brindar las garantías jurídicas necesarias para los poseedores de un secreto empresarial, sin necesidad de recurrir a una redacción compleja o extensa, pudiendo ser incorporada en una Ley de Propiedad Industrial.

Capítulo IV

Propuesta: Los Principios Rectores del Secreto Empresarial como Institución del Ordenamiento Jurídico Venezolano

Los Principios Rectores en el Derecho

De acuerdo a la definición establecida por el Diccionario de la Real Academia Española, un principio es el “primer instante de ser de algo”, “el punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa”, la “base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discuriendo en cualquier otra materia” y la “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta” (Real Academia Española, 2021, p. s/n).

En este sentido, un principio, en su acepción general, se corresponde con aquel elemento que es considerado inicialmente para dar fundamento a alguna acción o actividad. Así, puede establecerse que toda institución cuenta con un fundamento o una base que funciona como cimiento para su aplicación.

En el Derecho los principios representan un instrumento de gran importancia al momento de aplicar las normas jurídicas, y, dentro estos, pueden encontrarse los principios rectores.

Sobre este aspecto, Fernández (citado por Velásquez, 1983) señala que los principios rectores son “inferencias generalizantes que los juristas efectúan como culminación de sus análisis, a guisa de conclusiones abstractas, a fin de mostrar los criterios supremos en que descansa la legislación” (p. 609).

Así, los principios rectores se constituyen en lineamientos generales establecidos por la doctrina sobre los fundamentos y bases de las instituciones que integran el ordenamiento jurídico

con la finalidad de que puedan ser implementados como una “guía para la interpretación de las mismas; de ellos ha de auxiliarse el intérprete que quiera abordar sistemáticamente la legislación [...]” (Velásquez, 1983, p. 609).

Con lo cual, los principios rectores funcionan como pautas generales que permiten al intérprete la aplicación de una institución jurídica, y de las normas que se refieren a la misma, debido a que coadyuvan a identificar los elementos fundamentales sobre los ésta se asienta.

A pesar de lo anterior, estos principios no son normas positivas, por lo que, ante la ausencia de una regulación expresa contenida en el ordenamiento jurídico, la identificación de los principios rectores de una institución puede funcionar como un mecanismo de orientación que permita al legislador establecer los parámetros normativos para el desarrollo de leyes internas, más no podrá sustituir dicha regulación.

Este Trabajo Especial de Grado tiene por objeto identificar los principios rectores que determinan las bases fundacionales de la regulación del secreto empresarial, para su consideración al momento de una futura regulación en Venezuela, así como también para que sirva como guía en su aplicación por los operadores jurídicos.

En el marco de lo anterior, a continuación se realiza un estudio general del estado actual de la legislación venezolana con respecto al secreto empresarial y, finalmente, se proponen un conjunto de principios que tienen por finalidad resumir los fundamentos del secreto empresarial como institución dentro del ordenamiento jurídico en Venezuela.

El Secreto Empresarial en Venezuela. La Situación Actual de la Legislación Venezolana en torno al Secreto Empresarial

Normativa Interna

En Venezuela el tratamiento legislativo del secreto empresarial ha sido escaso y no sistematizado, lo que ha derivado en una situación de desconocimiento general de esta figura y un limitado desarrollo de la misma tanto jurisprudencial como administrativamente.

Así, a pesar de que se han desarrollado instrumentos normativos de diversas disciplinas jurídicas (en materia penal, administrativa y laboral) en las que se ha intentado incorporar dicha institución (Font Acuña, 2018), en ninguna de ellas se ha establecido un régimen claro que permita identificar qué se entiende por secreto empresarial en Venezuela, cuál es el contenido y alcance del mismo, así como tampoco se han establecido adecuadamente en un texto legal las condiciones que deben cumplirse para obtener la protección del ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista constitucional, Font Acuña (2018) ha señalado que, aunque la CRBV no incorpora dentro de sus disposiciones expresamente la protección del secreto empresarial, de ella se desprenden los principios constitucionales que giran en torno a dicha institución: el derecho a la confidencialidad (artículo 60 de la CRBV), la propiedad intelectual (artículo 98 de la CRBV), el principio de libertad de comercio y libre empresa (artículo 112 de la CRBV) y, finalmente, la libre competencia (artículo 299 de la CRBV).

En el rango legal del ordenamiento jurídico venezolano se pueden encontrar diversas y descoordinadas menciones a la figura del secreto empresarial en normas relativas a distintas materias, como lo son el CP, la derogada LPPELC y la LOTT. Sin embargo, como fue mencionado previamente, ninguna de estas normas establece un término único ni una definición que permita establecer el alcance y contenido de la institución.

En este sentido, la situación de las normas internas venezolanas en la materia puede verse resumida a través de la siguiente matriz de información:

Tabla 5. Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen nacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Publicación en G.O.	Materia	Estatus actual
LPI	Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.	Propiedad Intelectual	Vigente como consecuencia de la desaplicación de las normas de la Comunidad Andina.
LPPELC	Gaceta Oficial No. 34.880 del 13 de enero de 1992.	Libre Competencia	Establecía la figura de los “secretos industriales”, sin embargo, actualmente se encuentra derogada por la LA, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 de fecha 26 de noviembre de 2014.
Reglamento 1 de la LPPELC	Gaceta Oficial No. 35.202 del 03 de mayo de 1993.	Libre Competencia	No ha sido expresamente derogado.
Reglamento 2 de la LPPELC	Gaceta Oficial No. 35.963 del 21 mayo 1996.	Libre Competencia	No ha sido expresamente derogado.
CP	Gaceta Oficial No. 5.768 del 13 de abril de 2005.	Derecho Penal	Parcialmente derogado.
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo	Gaceta Oficial No. 38.426 del 28 de abril de 2006	Derecho Laboral	Parcialmente derogado por el Decreto No. 44, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el Tiempo de Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.157 del 30 de abril de 2013.
LOTTT	Gaceta Oficial No. 6.076 del 07 de mayo de 2012.	Derecho Laboral.	Vigente.
LA	Reimpresión publicada en la Gaceta Oficial No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014.	Libre Competencia.	No contiene regulaciones específicas sobre el secreto empresarial, eliminando la mención realizada por la LPPELC derogada por ella.

Fuente: Elaboración propia.

En Materia de Propiedad Intelectual

La LPI de 1956, norma especial en materia de Propiedad Industrial actualmente vigente en Venezuela, no consagra expresamente la figura del secreto empresarial. Así, salvo por la mención a “las modalidades de trabajo o secretos de fabricación” como materias no patentables (artículo 15, numeral 5 de la LPI), el texto normativo especial en materia de Propiedad Intelectual imperante en Venezuela no establece menciones o disposiciones que regulen esta institución.

Sin embargo, durante los años en los que se produjo la incorporación y mantenimiento de Venezuela como Estado miembro de la CAN a través del Acuerdo de Cartagena, esta situación de atraso legislativo había sido subsanada como consecuencia de la aplicación directa de las normativas andinas, lo que le permitía mantener uniformidad y coherencia en el régimen de protección en materia de Propiedad Intelectual a la par de los demás países de la región.

Así, mientras Venezuela se mantuvo como miembro de la CAN, se aplicaron de forma directa la Decisión 344 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y, posteriormente, la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dictada con la finalidad de sustituir la primera.

Ambas Decisiones establecieron regímenes jurídicos que contenían normas especiales sobre el secreto empresarial, las cuales servían de base para su incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano, sin requerir modificaciones legislativas internas.

La Decisión 486 establece como definición de “secretos empresariales” a “cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en una actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a

un tercero”, siempre que la misma sea (i) secreta; (ii) cuente con valor comercial por mantenerse reservada, y, (iii) haya sido objeto de medidas razonables protección por su legítimo poseedor (artículo 260 de la Decisión 486).

Así, de acuerdo a lo establecido en la misma, el secreto empresarial será protegido contra la “divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros”, con lo cual, siguiendo la tendencia internacional establecida por el ADPIC e inspirada en el CUP, la misma asumía la protección de esta figura a través de la disciplina de la competencia desleal.

En el año 2006 el gobierno venezolano anunció la salida del Estado como miembro de la CAN con la denuncia del Acuerdo de Cartagena, lo que tuvo como consecuencia que cesara la obligación de aplicar la normativa andina, derivando en el surgimiento de diversas discusiones con relación a qué normativa debía ser aplicada, tomando en cuenta que, hasta el momento, no se habían producido reformas legislativas en la materia.

Por esta razón, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (“SAPI”), órgano especializado en materia de Propiedad Intelectual en Venezuela, anunció el 12 de septiembre de 2008 la restitución en su totalidad de la LPI, lo cual fue realizado a través del Boletín de la Propiedad Industrial No. 496, Año 48 del 15 de septiembre de 2008.

Sin embargo, la discusión no fue zanjada sino hasta que, el 4 de julio de 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) determinó mediante la sentencia No. 967 en el caso: PEDRO PERERA RIERA, INÉS PARRA WALLIS y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EXPORTADORES (AVEX), mediante una interpretación vinculante del artículo 153 constitucional, que el Acuerdo de Cartagena perdió vigencia en el territorio nacional

el 19 de noviembre de 2006, al haberse cumplido el plazo previsto en el artículo 23.8 del referido instrumento internacional.

Por lo cual, a través de este hecho, se retorna a la aplicación de la desactualizada regulación de la LPI, y, en consecuencia, a la falta de normativa apropiada para la institución del secreto empresarial dentro de la Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Intelectual en Venezuela.

En Materia de Libre Competencia

En lo que corresponde a las demás disciplinas que han intentado regular esta materia, la situación no es distinta. En este sentido, en lo que respecta al derecho administrativo, se intentó regular la figura a través de normas referidas a la libre competencia, lo que resulta curioso, tomando en cuenta que la tendencia general ha sido su regulación mediante la competencia desleal.

En este sentido, el artículo 17 de la derogada LPPELC, cuyo objeto estaba dirigido a la consagración de un régimen legal de libre competencia, establecía que:

Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la carencia desleal y, en especial, las siguientes:

[...]

3° El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

Con lo cual, bajo esta disposición, se consideraba como una práctica ilícita la “violación de secretos industriales” que constituyera una política comercial dirigida a la eliminación de los competidores. Esta materia no fue desarrollada en ninguno de los reglamentos derivados de la derogada LPPELC.

Ahora bien, la distinción entre la regulación relativa a la libre competencia y la competencia desleal es relevante debido a que el objeto y fundamento de protección en ambas disciplinas es radicalmente diferente.

La competencia desleal es una disciplina fundamentada en el derecho a competir que tienen los empresarios y las empresas que desean ingresar al mercado como oferentes de bienes o servicios. Así, se concibe como una rama del derecho tradicionalmente dirigida a establecer los parámetros de protección “a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles” (Bercovitz, 2000, p. 114).

Es por esta razón que bajo la disciplina de la competencia desleal se produce la regulación de relaciones entre competidores, y se protege el derecho a que éstos compitan, sancionándose las actuaciones contrarias a la buena fe que sean ejercidas contra otros competidores, excediéndose así de su derecho.

Posteriormente, señala Bercovitz (2000), se incorporó a este concepto la protección a los derechos de los consumidores, al ser estos sujetos con actuación relevante dentro del funcionamiento del mercado.

Siendo que a través de la competencia desleal se propone garantizar que los competidores acudan al mercado y ejecuten sus actuaciones actuando de forma leal, la tutela otorgada ante su transgresión es de naturaleza civil (Matheus Osechas, 2014).

Dentro de esta disciplina, una de las modalidades clásicas relativas a los supuestos concretos de competencia desleal es el aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes del mercado mediante la sustracción o explotación de secretos empresariales sin consentimiento de su poseedor legítimo (Bercovitz, 2000).

Por otro lado, la libre competencia o Derecho *antitrust* tiene por objeto la formulación de un marco jurídico dirigido a garantizar el funcionamiento del mercado a través de medios eficientes, por lo cual, dentro de este, las empresas y los empresarios tienen la obligación de competir, siendo que, la violación a dicha obligación a través de acuerdos o concertaciones será considerada ilícita y sancionable (Bercovitz, 2000). Es por ello que, conforme al objeto de protección de esta disciplina, se sanciona a aquellos competidores que realicen actuaciones dirigidas a evitar competir en el mercado.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la disciplina de la competencia desleal, la protección en la libre competencia no es el derecho de los competidores afectados por una actuación de otro competidor, sino, la protección del sistema competitivo en sí (Bercovitz, 2000). Con lo cual, en esta disciplina se requiere la verificación afectaciones a las estructuras de mercado y a su correcto funcionamiento para que pueda considerarse que se ha producido una actuación ilícita y sean impuestas sanciones en la materia.

Debido a que el funcionamiento eficiente del mercado es el objeto de protección principal de disciplina, los actos ilícitos en materia de libre competencia estarán dirigidos a una tutela de naturaleza administrativa, por lo que, normalmente son conocidos y decididos por órganos del Estado, como lo es en Venezuela la Superintendencia Antimonopolio (anteriormente conocida como Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia).

De esta forma, se concluye que ambas disciplinas tienen objetos y fundamentos distintos y, aunque pueden contar con puntos de confluencia, no son equivalentes o intercambiables.

La relevancia de la afirmación anterior viene dada de que, al no encontrarse la figura del secreto empresarial consagrada en una norma interna que reconociera su protección a través de

una regulación relativa a competencia desleal, y sin contar con una consagración en una norma en materia de Propiedad Industrial, sino, bajo una relativa a libre competencia, esto generó algunas situaciones de reconocimiento de violación de secretos empresariales, pero con pronunciamientos que negaban la responsabilidad por este hecho al determinar que la conducta no producía daños al mercado.

En este sentido se pronunció la CPCA en sentencia No. 2002-526 del 20 de marzo de 2002, en el caso: WELLHEAD, INC. contra la decisión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), en los siguientes términos:

En el caso de autos, a pesar de que se haya observado la violación efectiva de un secreto industrial, ello no podría tener por efecto falsear, impedir o restringir la competencia. Muy por el contrario, al revelarse el secreto a través de un proceso de licitación se le expone al dominio público, pero el efecto en el mercado es la posibilidad de que todos los competidores (tanto los que efectivamente postularon en la licitación como todos los demás competidores) puedan desarrollar una tecnología similar a la desarrollada por la recurrente, sin favorecer así a ninguno de ellos en particular y sin falsear por ello la competencia efectiva en el mercado.

[...]

ciertamente, al colocarse en el dominio público un secreto industrial no necesariamente se produce un daño en la competencia, en el mercado, lo cual no excluye la posibilidad de sostener que se hayan perjudicado efectivamente los derechos de la empresa legítima poseedora del secreto; sin embargo, la protección de estos derechos no forma parte de los fines para los cuales ha sido diseñado el régimen sobre la libre competencia, por lo que no

podía esperarse que ello fuera lícitamente apreciado al momento de la producción del acto recurrido.

Por las consideraciones anteriormente expuestas concluye la Corte que en el caso de autos no se ha producido una conducta prohibida por la norma contenida en el artículo 17, ordinal 3° de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Así se decide.

En consecuencia, estima la Corte que, dejando a salvo las consideraciones expuestas en el presente fallo en relación con la correcta apreciación de los hechos del caso planteado, no procede declarar la nulidad del acto administrativo impugnado para aplicar, como lo solicitan los apoderados de la recurrente, las sanciones previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, ya que la decisión de dicho acto por la cual se niega la existencia de la infracción prevista en el artículo 17, ordinal 3° de la mencionada Ley es, con las precisiones realizadas, correcta. Así se decide.

De esta forma se verifica que, a pesar de que la CPCA reconoció la violación de un secreto empresarial en dicho caso, al haberse sometido el supuesto a un juicio desarrollado bajo la disciplina de la libre competencia, la CPCA declaró que no procedía la aplicación de sanciones al no haberse afectado a las estructuras del mercado.

Posteriormente el mismo caso fue conocido en apelación por la Sala Político Administrativa del TSJ, quien, contrario al pronunciamiento de la CPCA, indicó que la revelación del secreto empresarial en el marco de un proceso de licitación, a través del cual la empresa del Estado puso a disposición de los demás competidores de información aportada por un ofertante, sí podía constituir una conducta que afectara al mercado debido a que podría desincentivar a los demás competidores a ofertar en el futuro, bajo el temor de que les ocurriera una situación similar.

Sin embargo, en este caso, tampoco la SPA consideró procedente la aplicación del artículo 17, al indicar que, en el supuesto presentado, la empresa ofertante afectada por la violación del secreto empresarial no sería competidora directa de la empresa del Estado que inició el proceso de licitación, requiriéndose esta cualidad para que pudiera considerarse que se produjo un acto de “competencia desleal” en el marco de dicho artículo, como se desprende del siguiente extracto:

Precisado el carácter desleal de la conducta y su potencialidad de daño, esta Sala aprecia de oficio que el a quo no entró a revisar uno de los requisitos esenciales para que se verifique la “competencia” desleal, a saber, que ésta haya sido causada por un competidor, el cual constituye el requisito subjetivo para que el ilícito establecido en el artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia esté presente. En efecto, la violación de secretos industriales sólo es un acto de competencia desleal cuando constituye una política comercial tendiente a la eliminación de competidores. Ahora bien, según doctrina de la Superintendencia para la Protección y Promoción para la Libre Competencia, no puede existir competencia entre dos agentes que no son componentes horizontales de un mismo mercado. Por tanto, la violación de secretos industriales por parte de no competidores no puede constituir un acto de competencia desleal en los términos de la referida Ley.

En tal sentido, la Sala observa que en el presente caso la conducta desleal le es imputada a las empresas WOOD GROUP PRESSURE CONTROL, C.A., que es competidora de WELLHEAD INC., por ofertar los mismos servicios que ésta, y SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR, C.A., que es la demandante de los servicios de ambas, y en consecuencia, no es competidora de éstas. En efecto, debe señalarse que la última de las empresas antes mencionadas, no es competidora de la empresa WELLHEAD INC, ya que

como se especificó anteriormente, SINCRUDOS DE ORIENTE SINCOR C.A., se dedica al desarrollo de ingeniería básica y otros estudios necesarios para la factibilidad de desarrollo de pozos y mejoramiento de crudos pesados y extrapesados, mientras que la recurrente se dedica al desarrollo, producción, diseño fabricación y venta de equipos de perforación para campos petroleros, específicamente productos de alta tecnología. (SPA del TSJ en sentencia No. 01727 de fecha 30 de octubre de 2007, caso: WELLHEAD, INC).

Así, se observa que, incluso al realizar el análisis de la posibilidad de aplicación del artículo 17 de la derogada LPPELC, se confundían ambos regímenes de aplicación, utilizando la denominación “competencia desleal” para actos en materia de libre competencia.

Por lo cual, pese a la incorporación de esta figura en la referida ley, la aplicación de normas relativas al secreto empresarial en este ámbito ha sido inadecuado y también ineficiente, no solo por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos -en los pocos casos en los que ha sido tratado- sino también por los abogados y empresas como operadores jurídicos.

Ahora bien, con la conclusión anterior no se pretende desconocer que podrían producirse casos en los cuales la violación a la figura del secreto empresarial tenga como consecuencia daños al mercado y pueda constituir una conducta sancionada a través del Derecho de la libre competencia, sin embargo, esto no debe ser confundido con las consecuencias jurídicas y las acciones que tendría el competidor afectado con relación a la regulación de la violación de un secreto empresarial en el ámbito de la competencia desleal, en el cual, para su reconocimiento y solicitud de resarcimientos, no cabría realizar un juicio sobre la verificación del daño al mercado, sino, limitarse a verificar que se ha producido el acto desleal.

De igual forma, tampoco se niega la posibilidad de que el mismo acto pueda ser sancionado a través de ambas disciplinas, de ser desarrollada una normativa en esta materia. A pesar de la conclusión anterior, actualmente la legislación venezolana carece de normas tanto en materia de competencia desleal como en materia de libre competencia que se refieran a la figura del secreto empresarial.

En este sentido, con relación a la libre competencia, la LPPELC fue derogada por la LA, normativa que permanece vigente en esta materia, en cuyo texto se excluyó la mención que contenía la LPPELC sobre el secreto empresarial.

Igualmente, en este texto normativo parece mantenerse la confusión con relación a ambas disciplinas, siendo que, la LA contempla en su Sección Tercera titulada “De la Competencia Desleal” un conjunto de prácticas consideradas como desleales (en las cuales no se hace mención expresa a la violación del secreto empresarial), pero, reiterando que se encuentran prohibidas y sancionados los actos y prácticas desleales “cuando dicha conducta tienda a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia económica, atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general y los derechos de los consumidores o usuarios y de los productores” (artículo 17 de la LA).

Ahora bien, aunque actualmente no existe en Venezuela una normativa especial en materia de competencia desleal, ello no impide que los operadores jurídicos puedan invocar la aplicación del artículo 1.185 del Código Civil (“CC”), al producirse responsabilidad extracontractual o por hecho ilícito ante supuestos de violación de un secreto empresarial, siendo de naturaleza civil la responsabilidad derivada de esta disciplina jurídica.

No obstante lo anterior, en opinión de quien suscribe el presente Trabajo Especial de Grado, aunque esta solución se representa como un paliativo ante la carencia de normas internas en materia de competencia desleal que regulen la figura del secreto empresarial, la misma puede resultar insuficiente tomando en consideración la especialidad de esta institución, el desconocimiento de la misma, y la ausencia de disposiciones que permitan determinar su alcance y contenido adecuado.

Así, finalmente se concluye que, actualmente, no existen normas que regulen adecuadamente a la figura del secreto empresarial en Venezuela en materia de libre competencia ni en materia de competencia desleal.

En Materia Derecho Penal

Dentro del Derecho Penal, la doctrina ha estudiado el delito contenido en el artículo 339 del CP, con la finalidad de determinar si dentro del mismo puede encontrarse consagrada y protegida la figura del secreto empresarial. En este sentido, este artículo establece que:

Artículo 339. El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria, será castigado, a instancia de la parte agraviada, con prisión de quince días a tres meses.

Si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo, la prisión será de quince días a seis meses.

Así, la referencia a las “invenciones”, los “descubrimientos científicos” y las “aplicaciones industriales” ha llevado a afirmar que esta disposición se encuentra circunscrita a la protección de

bienes jurídicos de la Propiedad Industrial, que, además, pueden ser objeto a través de la figura del secreto empresarial por parte de su poseedor legítimo, los cuales constituyen el objeto material del referido delito (Matheus Osechas, 2014).

De igual forma, de acuerdo a lo señalado por Matheus Osechas (2014), el bien jurídico protegido a través de esta disposición normativa es “la confianza y la buena fe en los negocios” al encontrarse dentro del Capítulo V del CP referido a los “Fraudes Cometidos en el Comercio, las Industrias y Almonedas”, como parte del Título VI sobre los “Delitos Contra la Fe Pública”.

En este sentido, la mencionada autora indica que se produce una transgresión a la fe pública a través de la realización de la conducta descrita en la referida disposición debido a que:

[...] quien haya tenido el conocimiento de dicho secreto se le ha tenido confianza para que lo conozca, aplique o haga uso de él, lo cual ha sido posible por causa de su posición o empleo, o en razón de su profesión, arte o industria, además se atenta o lesiona al mencionado bien porque hay un aprovechamiento del esfuerzo ajeno (Matheus Osechas, 2014, p. 263).

Ahora bien, debido a que la referida disposición se refiere a las “invenciones”, los “descubrimientos científicos” y las “aplicaciones industriales” como objetos materiales del delito, es decir, aquellos sobre los que puede recaer la acción tipificada en la disposición penal, este precepto debe ser interpretado de forma taxativa, en virtud de la aplicación del principio de legalidad según el cual nadie puede ser castigado por hechos que no constituyan delito mediante ley formal.

Esto por ello que, Matheus Osechas (2014) concluye que el tipo penal establecido en el artículo 339 del CP no contempla a la figura del secreto empresarial como género, sino que, solo

se refiere a los supuestos específicos contemplados en él, los cuales, en cualquier supuesto, pueden ser encuadrados dentro de la especie de los secretos industriales, pero, en aplicación del principio de legalidad, excluye a las demás informaciones y conocimientos que pueden ser objeto de reserva a través del secreto empresarial.

Así, ante la carencia de una normativa en la materia que tutele penalmente la figura del secreto empresarial, la referida autora sostiene que, en una futura regulación, el bien jurídico protegido en las mismas deberá estar dirigido al “interés económico que tiene la persona natural o jurídica en el mantenimiento de la reserva” (Matheus Osechas, 2014, p. 266).

Con lo cual, siguiendo la doctrina anteriormente descrita, no puede considerarse que exista una consagración legal ni completa sobre la figura del secreto empresarial en el ámbito penal.

En Materia de Derecho Laboral

Con la entrada en vigencia de la LOTTT, se produjo un cambio sustancial sobre el régimen legal aplicable a las creaciones intelectuales producidas por los trabajadores en el marco de las relaciones de trabajo. Esta normativa incorporó disposiciones que se refieren a la regulación de los bienes inmateriales que son producto de la actividad creadora dentro de relaciones laborales, implementando redacciones confusas e imprecisas en materia de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, con relación específica a la figura del secreto empresarial, son pocas las menciones expresas contenidas en la LOTTT. Sobre este aspecto, el artículo 79, literal h de esta normativa establece como causal de despido justificado la “revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento”.

En este sentido, la doctrina ha señalado que el establecimiento de dicha causal de despido justificado se constituye en la manifestación de uno de los deberes que tiene el trabajador con

relación al patrono (Matheus Osechas, 2014), la cual se encuentra mencionada con mayor precisión en el artículo 18, literal c del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, parcialmente derogada por el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LOTT, sobre el Tiempo de Trabajo, pero cuyo texto total, salvo por lo descrito en este último, no ha sido derogado por un nuevo reglamento.

Así, sobre este aspecto el referido artículo 18, titulado “Deberes fundamentales del trabajador o trabajadora”, establece que:

El trabajador o trabajadora observará, entre otros, los siguientes deberes fundamentales:

[...]

c) Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, y abstenerse de ejecutar prácticas desleales o divulgar informaciones sobre la actividad productiva que pudieren ocasionar perjuicios al patrono o patrona.

Lo cual, según señala Matheus Osechas (2014), comprende tres deberes fundamentales: (i) el deber de fidelidad, consistente en desarrollar las actividades laborales en cumplimiento de las reglas de lealtad y colaboración con el patrono, (ii) el deber de no concurrencia, por el cual, “el trabajador o trabajadora deberá abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, salvo que éste lo autorizare expresa o tácitamente” (artículo 20 del Reglamento de la derogada Ley Orgánica del Trabajo), y, (iii) el deber de no revelar secretos de manufactura, fabricación o procedimiento del patrono, es decir, la obligación de no divulgar secretos empresariales.

Con lo cual, se concluye que, actualmente el régimen establecido en la LOTT para las creaciones intelectuales es inadecuado e impreciso. Sin embargo, se reconoce que dentro del mismo y concatenado con otras normas en materia laboral, se encuentran contenidas regulaciones

que tienen incidencia directa en materia de la aplicación del secreto empresarial, reconociéndose la no revelación de estos como uno de los deberes fundamentales de los trabajadores.

Finalmente, se puede determinar que, de las normativas consideradas, en ninguna de ellas se presenta la definición ni desarrollo de los elementos que configuran la institución, con lo cual, se evidencia la carencia legislativa en esta materia dentro las normas internas que integran el ordenamiento jurídico venezolano. La situación anterior se ha visto agudizada como consecuencia de la salida de Venezuela de la CAN, por la cual, se produjo la restitución de la LPI cuya normativa se encuentra actualmente desfasada.

Aunado a la anterior, se demuestra un tratamiento inadecuado y confuso de la figura dentro de ciertas áreas del Derecho, lo cual se ha visto escenificado en decisiones judiciales y en el tratamiento dado por los operadores jurídicos a la misma.

Se advierte que las consideraciones realizadas con respecto a las normativas dentro del ordenamiento jurídico interno analizadas previamente no agotan ni pretenden agotar la enumeración de normas que se refieren a la protección de información a través del secreto como herramienta legislativa, por lo cual, se planteó un análisis de las principales regulaciones relevantes para la figura del secreto empresarial en Venezuela.

Normativa Internacional

Dentro de la normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial, Venezuela ha suscrito y ratificado diversos tratados en materia de Propiedad Intelectual y, específicamente, de Propiedad Industrial, relevantes para el estudio de esta figura jurídica que, como ha sido asentado al momento de tratar la naturaleza jurídica del secreto empresarial, en opinión de quien suscribe este Trabajo Especial de Grado, encuentra su fundamento en dichas

materias como un bien inmaterial de la Propiedad Industrial. Dentro de estos tratados se pueden destacar los siguientes:

Tabla 6. Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial.

Normativa de origen internacional que se refiere al secreto empresarial			
Normativa	Publicación en G.O.	Disciplina de protección del secreto empresarial	Observaciones
Ley Aprobatoria del Convenio que establece la OMPI	Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3.311 del 10 de enero de 1984	Competencia desleal	No se consagra expresamente la figura del secreto empresarial, sin embargo, el artículo 2 establece dentro de sus definiciones a la Propiedad Intelectual, dentro de la cual integra a la “protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.
Ley Aprobatoria del CUP	Gaceta Oficial No. 4.882 del 30 de marzo de 1995	Competencia desleal	No se consagra expresamente la figura del secreto empresarial, sin embargo, el artículo 1(2) establece la represión de la competencia desleal como parte de la Propiedad Industrial, desarrollado en el artículo 10bis.
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC	Gaceta Oficial No. 4.829 del 29 de diciembre de 1994	Competencia desleal	El artículo 39 del Anexo 1C – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece la protección de la información no divulgada.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la matriz de información anteriormente expuesta, se muestra que Venezuela ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual y Propiedad

Industrial, los cuales sirven directa o indirectamente como base para la regulación internacional de la figura del secreto empresarial.

En este sentido, como fue previamente señalado en capítulos anteriores, Venezuela suscribió y ratificó el CUP, el cual establece en su artículo 1 (2) como contenido de la Propiedad Industrial:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto 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.

De esta forma, el CUP plantea en su artículo 10bis a la competencia desleal en los siguientes términos:

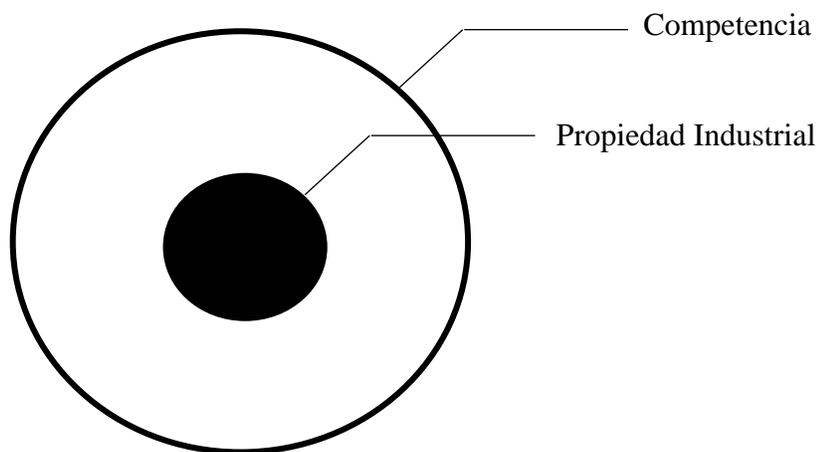
- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

La competencia desleal como disciplina ha sido tradicionalmente relacionada con la Propiedad Industrial indicando que la primera constituye una expansión de la protección de los derechos otorgados por la segunda, por lo cual, la distinción entre ambos se grafica a través de dos círculos concéntricos, en donde el círculo interior y más pequeño se encuentra representado por los derechos absolutos protegidos a través de la Propiedad Industrial; mientras que, el círculo externo y, en consecuencia, el más amplio, representa el espectro de protección de la competencia desleal (Bercovitz, 2000).

Esta relación puede ser observada de la siguiente forma:

Figura 1. Relación entre la competencia desleal y la Propiedad Industrial mediante exposición de círculos concéntricos.



Fuente: Elaboración propia a partir de lo señalado por Bercovitz (2000).

De acuerdo a lo indicado por Bercovitz (2000), el círculo relativo al área de protección de los derechos de Propiedad Industrial tendrá mayor solidez que el de la competencia desleal debido

a que, en esta última, la protección dependerá de la forma en la que actúe el competidor en el mercado.

Sin embargo, ambas disciplinas mantienen una relación dinámica, pudiendo expandirse el círculo de protección de la Propiedad Industrial para incorporar supuestos anteriormente contenidos en la competencia desleal (Bercovitz, 2000).

Por otro lado, Venezuela también es parte del Convenio que establece la OMPI, el cual incluye, siguiendo con lo consagrado en el CUP, a la “protección contra la competencia desleal” dentro de la definición de los derechos relativos a la Propiedad Intelectual (artículo 2 del Convenio que establece la OMPI), como rama que contiene a la Propiedad Industrial y a los Derechos de Autor y los Derechos Conexos.

Como se ha comentado previamente, en la actualidad, Venezuela carece de legislación especial en materia de competencia desleal, por lo que, se considera necesario incorporar dicha normativa a través de leyes internas con la finalidad de brindar una aplicación adecuada a la misma, tanto en lo referido al secreto empresarial, como a los demás supuestos contenidos dentro de la disciplina de la competencia desleal.

Así, como se mencionó previamente, aunque los operadores jurídicos pudieran optar por invocar ante supuestos de violación del secreto empresarial la responsabilidad por hecho ilícito contenida en el artículo 1.185 del CC, la misma, en el estado actual de desconocimiento y confusión sobre la aplicación de las figuras, no parece suficiente para asegurar la protección correspondiente según los estándares internacionales.

En este sentido, resulta relevante retomar lo indicado por Bodenhausen (1969) con relación al artículo 10bis dentro de la Guía de interpretación del CUP:

En la mayoría de los países, difícilmente será posible asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal por otros medios que no sean la legislación, pero se ha admitido en varias Conferencias de Revisión que los Estados miembros no estarían obligados a introducir una legislación especial al respecto, si su legislación general ya existente -por ejemplo las disposiciones del derecho civil dirigidas contra los actos ilícitos- bastara para asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal (p. 157).

Así, se reconoce la relevancia de la incorporación de las normas correspondientes en la materia, con el fin de establecer un régimen de tutela eficaz.

De igual forma, resulta relevante considerar si la incorporación de la protección al secreto empresarial en Venezuela a través de la competencia desleal sería suficiente, y no su regulación a través de una norma en materia de Propiedad Industrial que reconozca los derechos de control y transmisión del mismo a su poseedor legítimo, tomando en consideración que algunos autores han señalado el limitado alcance que pudiera tener esta disciplina, así como las posibles regulaciones en materia civil ante infracciones en esta materia (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021), lo cual supondría el reconocimiento de protecciones más amplias a las establecidas en el mínimo convencional, como será señalado de seguidas.

Igualmente, Venezuela suscribió el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC y, consecuentemente, el Anexo 1C del mismo: el ADPIC, normativa internacional que contiene la descripción del estándar mínimo de protección relativo al secreto empresarial bajo la denominación de “información no divulgada”.

En este sentido, el artículo 39 del ADPIC establece que:

Artículo 39.

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

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

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

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.

Del artículo anterior se puede observar que el ADPIC introduce bajo la denominación de “información no divulgada” a la figura del secreto empresarial, así, dicha normativa internacional plantea la protección de información legítimamente poseída por personas naturales o jurídicas contra el acceso o uso ilícito por parte de terceros. Así, la ilicitud planteada por dicha norma es delimitada en el acceso o uso sin el consentimiento del legítimo poseedor que, además, sea realizada de manera contraria a los usos comerciales, por lo cual, a través de este artículo, el ADPIC reconoce la protección de dicha información mediante la disciplina de la competencia desleal.

De igual forma, se plantean los requisitos que debe cumplir la información para que pueda ser considerada protegida conforme a dicha disposición, los cuales ya fueron analizados con anterioridad. En este sentido, se reitera que la información deberá: (i) ser secreta, (ii) contar con valor comercial por mantenerse secreta, y (iii) haber sido objeto de medidas razonables de protección para mantenerla bajo reserva.

El referido artículo en su numeral tercero, adicionalmente, plantea la figura de los datos de prueba. En este sentido, el ordenamiento jurídico reconoce que existe un interés sobre los datos obtenidos en el proceso de fabricación de productos regulados, siendo que ellos requieren del previo otorgamiento de habilitaciones administrativas (permisos, autorizaciones o licencias, según sea el caso) por parte de una autoridad sanitaria con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad de los productos que serán destinados a su comercialización en el mercado (Hernández Salazar, 2007).

Estos datos de prueba cuentan con un valor comercial, y han sido relacionadas con la figura del secreto empresarial, por lo que, se ha sostenido que forman parte del mismo, aunque se constituyen en un área muy específica de este (Díaz Manríquez, 2006).

Otros autores han indicado que la incorporación de esta disposición dentro del artículo 39 es inadecuada, en tanto esta no pretende proteger información de particulares -objetivo de las disposiciones contenidas en los numerales primero y segundo- sino que establece la obligación a los países miembros de la OMC de proteger la información entregada por los interesados en solicitar permisos sanitarios para la comercialización de medicamentos y agroquímicos del uso desleal y la divulgación (Astudillo Gómez, 2019b).

De esta forma, según señala Astudillo Gómez (2019b), constituirá un acto contrario a la competencia leal la utilización de datos de prueba aportados por el primer solicitante para demostrar la seguridad y eficacia del producto, si un segundo solicitante pretende implementarlo o beneficiarse de dichos datos, aplicándose un expediente de registro abreviado, en tanto el segundo solicitante no habrá invertido recursos para la obtención de resultados propios, generándose, entonces, un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Ahora bien, en lo que se refiere al secreto empresarial, como ha sido observado hasta el momento, aunque Venezuela no cuenta con normativa especial que describa y desarrolle los requisitos que debe cumplir la información para ser considerada protegida a través de dicha figura, la doctrina ha asentado que las condiciones de protección contenidas en el ADPIC pueden ser tomadas como referencia, siendo que Venezuela, al ser suscriptor del mismo, ha aceptado dichos requisitos (Font Acuña, 2018).

Lo anterior adquiere mayor dimensión actualmente, en el marco de la decisión tomada por el SAPI, y comunicada a través del Aviso Oficial No. DG-09-2020 del 1° de octubre de 2020, mediante la cual este órgano competente en materia de Propiedad Intelectual determinó que se aplicaría de forma directa el ADPIC y se reconocería la vigencia del mismo desde enero de 1995, lo cual, no ha sido compartido por parte de los profesionales dedicados a ejercer esta área del

Derecho, señalando que los tratados internacionales no han sido creados para ser aplicados de forma directa, requiriendo su trasposición al ordenamiento jurídico nacional a través de su regulación en las legislaciones internas (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021).

Sin embargo, aunque se reconoce que el procedimiento más adecuado implica la incorporación al ordenamiento jurídico de normas que aseguren el cumplimiento de los estándares de protección establecidos en la legislación internacional, en vista de la carencia de normas internas que permitan la determinación del alcance, contenido y delimitación del secreto empresarial en Venezuela, la asunción del ADPIC como referencia interpretativa se presenta como una solución temporal para los operadores jurídicos, sin dejar de insistirse en la necesidad de adecuar las normas internas en la materia como cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República con la suscripción de los referidos instrumentos internacionales.

Los Principios Rectores que Orientan la Aplicación del Secreto Empresarial

De acuerdo a lo planteado hasta el momento se puede verificar que, actualmente, aunque dentro del ordenamiento jurídico venezolano existen instrumentos normativos de origen nacional e internacional que contienen a la figura del secreto empresarial, no existe una ley ni norma especial de origen nacional que regule al secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, así como, se evidencia un escaso e inadecuado manejo de la institución por la jurisprudencia venezolana.

Con la finalidad de que puedan ser implementados como lineamientos orientadores ante una futura regulación y aplicación del secreto empresarial en Venezuela, a continuación se presentan un conjunto de principios rectores identificados a partir del estudio realizado de esta institución mediante el presente Trabajo Especial de Grado.

Finalmente, se indica que, al no contar con una consagración normativa dentro de la legislación interna, los principios rectores que se desarrollan seguidamente fueron extraídos a partir del estudio de la figura tanto por la doctrina nacional como por la doctrina extranjera, tomando en consideración los principales tratados internacionales aplicables a la materia, previamente estudiados, de los cuales Venezuela es Estado miembro.

El Secreto Empresarial es un Bien Inmaterial de la Propiedad Industrial que rompe con los Principios Generales de esta Disciplina

El secreto empresarial es un bien inmaterial de la Propiedad Industrial debido a que la información y los conocimientos que constituyen su objeto material de protección cuentan con las características propias de los bienes inmateriales, a saber:

En primer lugar, el secreto empresarial requiere de una exteriorización que le permita ser individualizado, lo que, a su vez, lo hará susceptible de ser objeto de tutela para el Derecho. De esta forma, el secreto empresarial se constituye en un elemento intangible e incorporeal que debe ser expresado externamente para que pueda identificarse. El estado de inmaterialidad del secreto empresarial es a lo que se le reconoce doctrinalmente como “*Corpus Mysticum*” y es, en sí, la manifestación propia de esta figura.

Ahora bien, lo anterior no impide que el secreto empresarial pueda ser objeto de fijación o expresión a través de soporte físicos o materiales, denominados como “*Corpus Mechanicum*”. La incorporación del secreto empresarial (como *Corpus Mysticum*) en elementos físicos no genera una modificación ni la constitución del mismo, por lo cual, este no es requerido para que pueda considerarse que existe un “secreto empresarial”, sin embargo, su incorporación en ellos podría simplificar la transmisión y uso del mismo por parte de su poseedor legítimo.

En segundo lugar, el secreto empresarial cuenta también con la característica de la repetibilidad y la circulación, por lo que, este bien inmaterial es susceptible de ser repetido de forma ilimitada una vez ha sido exteriorizado, siendo fácilmente circulable de forma indefinida.

En tercer lugar, secreto empresarial cuenta con ubicuidad, lo que le permite ser poseído por múltiples sujetos, aunque éstos no se encuentren en el mismo espacio físico o temporal, sin que esto afecte, modifique o perjudique la composición del mismo. Es por esta razón que el poseedor legítimo podrá encontrarse interesado en mantener el control sobre la información y los conocimientos sobre los que recae el secreto empresarial.

Y, finalmente, en cuarto lugar, el secreto empresarial cuenta con un carácter patrimonial, siendo que el mismo puede ser objeto de tráfico jurídico. Esta característica determina la posibilidad de que pueda ser objeto de acuerdos entre el poseedor legítimo y los posibles interesados en acceder lícitamente al mismo.

Con lo cual, puede concluirse que el secreto empresarial cuenta con las características propias de un bien inmaterial, siendo este último el objeto de protección a través de la Propiedad Intelectual como disciplina jurídica creada con la finalidad de regular el régimen aplicable a los bienes intangibles e incorporeales, a los cuales, resultaba inapropiado regularlos a través de las normas propias de los bienes corporales correspondientes al derecho de propiedad.

Ahora bien, dentro de la Propiedad Intelectual la protección de las creaciones derivadas del esfuerzo intelectual se encuentra integrada por dos disciplinas jurídicas, los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, por un lado, aplicable a las obras de carácter científico, literario, artístico que cuenten con elementos propios de originalidad, y la Propiedad Industrial, por el otro, orientado

a la protección de derechos sobre bienes inmateriales que serán destinados a una aplicación dentro del contexto comercial o industrial.

Siendo el secreto empresarial un conjunto de conocimientos e informaciones obtenidas y dirigidas a ser empleadas dentro de un ámbito comercial, industrial o competitivo, este se encuentra contenido dentro de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, pese a ser parte de la Propiedad Industrial, el secreto empresarial cuenta con una compleja estructuración y características que lo distinguen de las demás categorías de la Propiedad Industrial, manteniendo una tutela diferenciada que no otorga un derecho subjetivo absoluto. Esto encuentra su sustento en que, el otorgamiento de un derecho de exclusión de Propiedad Industrial equivalente al reconocido a través de otras categorías jurídicas como el aplicable al régimen invencional (el cual otorga un verdadero título a quien invoque el mismo frente al Estado), tendría como consecuencia un desincentivo al uso del sistema de patentes, debido a que, los poseedores legítimos de un secreto empresarial que cumpla con las condiciones para ser objeto de patente, preferirán acudir al régimen del secreto empresarial que le otorgue los mismos beneficios que una patente, pero sin exigirle hacer de conocimiento general la información protegida (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021).

Es por lo anterior que, se encuentra justificada su tutela a través de mecanismos diferenciados a los de las demás categorías de la Propiedad Industrial. Dicho régimen no implica una desnaturalización de los elementos propios del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, sino que, por el contrario, se reconoce al mismo como una categoría especial o *sui generis* dentro de la misma.

Este carácter especial hace que dicha institución no cumpla con los principios generales que rigen a la Propiedad Industrial, siendo que, el secreto empresarial no se encuentra sujeto a un registro para la obtención de un título administrativo que le permita a su titular la explotación exclusiva del mismo por un tiempo determinado (de donde se deriva la inaplicación del principio de exclusividad, principio de la intervención del Estado y principio de temporalidad en la Propiedad Industrial), sino que, a través de esta institución se le reconoce al poseedor legítimo del secreto empresarial un derecho a accionar contra terceros que perturben o interfieran a través de formas ilícitas con la relación directa del poseedor con respecto al bien inmaterial objeto de reserva, el cual se va a extender por el tiempo en el que dicho poseedor legítimo logre conservar el referido carácter oculto del secreto empresarial bajo su control.

El Secreto Empresarial para que sea Considerado como Información No Divulgada debe, como Mínimo, Ser Secreto, Tener un Valor Comercial por Ser Secreto y Haber Sido Objeto de Medidas Razonables para Mantenerlo en Reserva

Para que la información o el conocimiento pueda ser considerado como “secreto empresarial” y, en consecuencia, protegido a través de la Propiedad Industrial, es necesario que cumpla con requisitos mínimos de existencia, para los cuales se toma como referencia los contemplados en el ADPIC, como normativa internacional que contempla los estándares mínimos de protección y que, además, se encuentra suscrito por Venezuela.

En este sentido, en primer lugar, la información o los conocimientos deberán ser secretos, es decir, no podrán ser generalmente conocidos por los interesados en ella, así como tampoco podrá ser fácilmente accesible para personas de los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información, lo que quiere decir que, para poder ser obtenida lícitamente será necesario implementar esfuerzo e invertir recursos en ello.

A pesar de lo anterior, deberá tomarse en cuenta que las conductas sancionables serán aquellas que impliquen un acceso ilícito al secreto empresarial poseído por otra persona, lo que quiere decir que, no incluye a aquellas investigaciones independientes que sean realizadas por terceros, quienes adquieran la misma información o conocimientos, debido a que, de lo contrario, se pondría un freno al desarrollo investigativo y la innovación.

En segundo lugar, la información debe poseer valor comercial por ser secreta. El valor comercial se encuentra referido al privilegio o la ventaja que otorga para su poseedor el tener bajo su control información o determinados conocimientos por sobre otros interesados en obtenerla. En consecuencia, la escasez que produce el mantener la información bajo secreto le dotará de valor económico.

En tercer lugar, la información deberá ser objeto de medidas razonables de protección por su legítimo poseedor y dichas medidas deberán encontrarse orientadas a mantenerla bajo reserva, es decir, conservar la condición de reserva. En general, estas medidas podrán implicar el uso de múltiples mecanismos, no limitando al poseedor en cuanto a la forma y cantidad de ellos que pueda emplear con la finalidad de mantener lícitamente la información bajo reserva.

Estos requisitos mínimos para la existencia del secreto empresarial deben tener carácter concurrente y estar redactados para que funcionen como parámetros de identificación aplicables a la heterogeneidad de informaciones que pueden ser objeto de esta institución.

La redacción de estas condiciones debe ser lo suficientemente amplia como para alcanzar cubrir la multiplicidad de supuestos que pueden encuadrar dentro de la protección de esta institución.

No se recomienda la incorporación de las condiciones a través de redacciones que puedan brindar limitaciones que hagan inoperativa la aplicación de la institución, siendo que la misma se constituye en una figura con carácter dinámico y evolutivo, pero que, al suponer el reconocimiento de facultades de acción otorgadas a su poseedor legítimo, y la imposición de obligaciones a los terceros, deberá contar con condiciones mínimas de distinción que permitan al operador jurídico reconocer cuando una determinada información o conocimiento constituye un secreto empresarial.

El Secreto Empresarial puede ser Empleado como un Mecanismo de Protección Alternativo o Acumulativo a los demás Bienes Inmateriales Tutelados por la Propiedad Intelectual

El secreto empresarial se constituye como un mecanismo de protección alternativo o acumulativo a las distintas categorías de la Propiedad Industrial, por lo que, los poseedores legítimos de un bien inmaterial susceptible de ser tutelado a través de las demás categorías jurídicas de ella, pueden proteger dicho bien de forma simultánea o alternativa a través de la figura del secreto empresarial, siempre que cumplan con los requisitos de protección en cada uno de ellos y, según sea el caso, sus regímenes de protección no sean incompatibles. Esto incluso pudiera ser realizado con creaciones intelectuales objeto de protección por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, cuando cumplan con los requisitos de protección del secreto empresarial.

En este sentido, la protección podrá ser otorgada de forma alternativa o acumulativa. La protección alternativa se refiere a la determinación o escogencia de una categoría de protección del bien inmaterial en detrimento de otra. Es decir, de identificarse que un bien inmaterial puede ser objeto de protección por categorías de tutela de la Propiedad Intelectual, se selecciona una en vez de la otra en función de los intereses, las estrategias comerciales o, en fin, los beneficios que pueda reportarle a su titular o poseedor legítimo seleccionar una forma de protección específica.

Así, en este caso se puede identificar a aquel supuesto en el cual se ha desarrollado una determinada invención, la cual puede ser objeto de protección a través de la figura del secreto empresarial o a través de la obtención de una patente, al cumplir en ambos supuestos los requisitos para ello (pero no por ambos simultáneamente dado que su aplicación conjunta sobre el mismo objeto o bien inmaterial resulta excluyente), y, el poseedor legítimo de dicha información determina que, luego de un análisis de sus opciones, le reportará mayor beneficio seleccionar la protección a través de la obtención de una patente de invención debido a que desea obtener un título que le conceda el derecho exclusivo que le permita explotar la referida invención dentro de una o varias jurisdicciones, por un tiempo determinado. De esta forma, en este supuesto, se determina la aplicación de una protección alternativa al solo seleccionar una de las formas de protección en detrimento de la otra. Lo mismo ocurriría en el supuesto en el cual, el poseedor legítimo determinase que la forma de protección más adecuada a sus intereses y condiciones es la de seleccionar la protección de la invención -o de la información que se refiere a ella- a través de la figura del secreto empresarial, y no mediante la obtención de una patente.

Por otro lado, la protección acumulativa se refiere a aquella en la cual el poseedor legítimo puede optar por proteger un bien inmaterial por varias categorías de la Propiedad Intelectual debido a que el objeto de protección cumple con los requisitos para ello, pero, según la forma en la que sea aplicado el régimen de tutela correspondiente y de acuerdo a las estrategias e intereses del poseedor legítimo, esta protección se realiza de forma simultánea, fraccionada o sucesiva.

De esta forma, la protección sucesiva implicará realizar la protección del bien inmaterial a través de varias categorías de la Propiedad Intelectual en momentos temporales distintos, es decir, estableciéndose como estrategia la protección primero por una y, luego, por otra categoría, siempre que los regímenes de protección correspondientes sean compatibles entre sí conforme a dicha

implementación. En este sentido, por ejemplo, y siguiendo con la situación planteada en el caso de la protección alternativa, el poseedor legítimo primero deberá proteger la información o el conocimiento a través de la figura del secreto empresarial y, posteriormente, a través de otra categoría de protección, como ocurría con las invenciones, mantenidas bajo reserva con la figura del secreto empresarial con la finalidad de, en un momento posterior, se pueda solicitar una patente sobre la misma, siendo entonces sustituida la protección del secreto empresarial por el derecho de Propiedad Industrial que otorga la patente.

Por otro lado, operará la protección simultánea cuando la protección del bien inmaterial pueda ser realizada de forma conjunta por varias categorías de la Propiedad Intelectual, en este sentido, los regímenes de protección a ser aplicados no pueden excluirse entre sí ni resultar incompatibles. Esto podría ocurrir en el caso de la protección del *software* mediante Derechos de Autor, y, conjuntamente a través de la figura del secreto empresarial.

Finalmente, podría ejercerse la protección acumulativa mediante el fraccionamiento de la información objeto de protección, para lo cual, el poseedor legítimo podría establecer qué tipo de información o conocimiento será protegido por una categoría u otra. En este sentido, en el caso de las creaciones intelectuales que cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad, el poseedor legítimo podrá decidir qué parte de la información mantener bajo reserva y qué parte de la misma divulgar a cambio de la obtención de la concesión de una patente sobre la invención correspondiente, lo cual deberá ser determinado según las estrategias de cada poseedor.

No obstante lo anterior, la posible implementación del secreto empresarial como forma de protección alternativa o acumulativa a las demás categorías de la Propiedad Intelectual, considerada como un todo, no implica la imposición a dicha figura de un carácter residual, por lo

que, su valor como herramienta de protección útil para los actores del mercado vendrá dado por las estructuras, condiciones, estrategias y finalidades perseguidas por cada uno de estos.

Así, por ejemplo, se producirán supuestos en los que los poseedores legítimos de los bienes inmateriales que pueden ser objeto de protección a través del sistema de patentes y a través del secreto empresarial opten por este último debido a los costos necesarios en los que se debe incurrir para obtener patentes de invención en una o varias jurisdicciones. De igual forma, existirán supuestos en donde será más conveniente, conforme a la estrategia del poseedor legítimo, acudir al sistema de patentes de invención con la finalidad de obtener un título sobre la invención correspondiente debido a la facilidad que tendrían terceros de adquirir la misma mediante investigaciones independientes.

Con lo cual, se observa, que el secreto empresarial cuenta con un valor propio cuya preferencia como mecanismo de protección será utilizada por los poseedores legítimos de conformidad con las estrategias y condiciones con la que cada uno cuenta.

El Secreto Empresarial es una Herramienta de Equilibrio de Intereses de Carácter Predominantemente Privado

El secreto empresarial es una figura que establece un equilibrio entre los intereses privados y públicos, con lo cual, se asienta en la consagración de un régimen que reconoce dos intereses en pugna: el del poseedor legítimo como individuo, quien desea mantener el control sobre la información o los conocimientos que le otorgan una ventaja competitiva sobre terceros, y, por el otro, el interés público mediante el cual se requiere del intercambio de conocimientos para garantizar la agilidad y el dinamismo económico, así como para la garantía de creación de nuevos conocimientos e innovaciones.

El reconocimiento de un régimen de tutela sobre el secreto empresarial representa un punto de equilibrio entre ambos intereses, con lo cual, se garantizan los incentivos necesarios para que los innovadores continúen generando creaciones intelectuales que puedan ser utilizadas y explotadas por sus poseedores legítimos, y, a su vez, la sociedad cuente con un constante flujo de informaciones y conocimientos que sean implementados para el desarrollo de actividades dentro del mercado. Para ello, se instaura un régimen de protección que debe reconocer los derechos a los poseedores legítimos a accionar cuando la posesión pacífica que le brinda el control sobre el secreto empresarial se vea afectada ilícitamente por terceros, así como, el reconocimiento de los derechos o facultades para explotar y transmitir la información o conocimientos objeto de secreto empresarial (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021).

Así, es relevante señalar que, desde el punto de vista económico, no es eficiente conservar la información y los conocimientos bajo un secreto absoluto, debido a que con ella no se aprovecharía todo el potencial que tendría la información o los conocimientos generados para la sociedad, quien se beneficia de ello a través de la implementación de un secreto empresarial en las actividades dentro de un contexto de mercado. De esta forma, sin el reconocimiento de facultades de actuación y acciones para el poseedor legítimo sobre el secreto empresarial, este no tendrá incentivos ni de crearlos ni de utilizarlos en sus actividades, debido a que no se le reconocerán beneficios por ello.

En este sentido, señala García Menéndez (citado por Sosa Huapaya, 2015) que:

La necesidad de la protección del secreto radica en el interés de la sociedad de que se fomenten la innovación y los avances científicos, industriales y comerciales, con el propósito de que redunden en un mayor bienestar y progreso comunitarios. Por tal motivo se justifica la creación de un marco normativo que proteja a aquellos que invierten recursos

en la investigación y desarrollo, y que apuestan su tiempo y su capacidad creadora para recoger los frutos de dichos esfuerzos (p. 249).

De esta forma, la consagración dentro del ordenamiento jurídico venezolano del secreto y, específicamente en este caso, del secreto empresarial puede ser implementada como una política pública que genere el fomento de la innovación y el desarrollo, lo que redundará en bienestar y progreso social. Es por ello que, el secreto empresarial representa una herramienta de equilibrio entre los intereses públicos y privados, los cuales históricamente se presentan en pugna.

La posición intermedia del secreto empresarial entre los intereses públicos y privados ha sido estudiada por la doctrina al momento de abordar la “Teoría General del Secreto”. En este sentido, Riofrío Martínez-Villalba (2015), a partir de la “Teoría del Cono” propuesta por García Morente, propone una gradación general y preliminar de los secretos protegidos por el Derecho, consistente en quince grados de intensidad que inician en el polo público y terminan en el polo privado, y dentro de la cual se encuentran el secreto que nace a través de acuerdos o convenciones, por un lado, y a los secretos empresariales, por el otro, en las posiciones séptima y octava respectivamente.

De esta forma, Riofrío Martínez-Villalba (2015) plantea que, en aplicación de la “Teoría del Cono” a la “Teoría General del Secreto”, la información puede graduarse a través de su posicionamiento cercano o lejano al extremo público, y, por ende, más expuesto, o al extremo privado, y, en consecuencia, menos expuesto o más secreto. De esta forma, propone que, la determinación de la posición de la información con relación a los extremos del cono les permitiría a los operadores jurídicos establecer el alcance y la fuerza del secreto según cada caso en concreto, siendo que, de encontrarse más cercano al ámbito privado “merecerá mayor protección” (Riofrío Martínez-Villalba, 2015).

A pesar de lo anterior, Riofrío Martínez-Villalba (2015) reconoce que existen espacios intermedios en los que no siempre será clara la inclinación que tendrán. Sin embargo, la aplicación de la “Teoría del Cono” permite verificar el funcionamiento de la gradación y forma de balanceo, al menos desde un punto de vista inicial o *a priori*, debido a que, este posicionamiento dependerá de los criterios que sean utilizados para estudiar cada “secreto” protegido, la justificación sobre la que se asienten estos, así como los fundamentos de las prohibiciones para guardar o protegerlos, los cuales son, en general, criterios muy variados sobre los cuales no existe una posición doctrinal pacífica (Riofrío Martínez-Villalba, 2015).

Siendo el secreto empresarial un bien inmaterial de la Propiedad Industrial en donde entra en juego la protección directa de un interés económico particular -e indirecta de la sociedad a través del fomento de creaciones e innovaciones-, la autora del presente Trabajo Especial de Grado concluye que éste representa una herramienta de equilibrio entre intereses contrapuestos, con un carácter predominantemente privado.

Con lo cual, cualquiera de las acciones que sean desarrolladas para procurar protección al poseedor legítimo del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, deberán tomar en consideración los posibles elementos de confluencia con otros elementos privados o públicos, como lo sería, por ejemplo, el tratamiento judicial que puede tener el manejo de información protegida por el secreto empresarial, la consagración de acciones adecuadas de resarcimiento ante violaciones de un secreto empresarial y la adecuación del régimen de medidas cautelares aplicable.

De esta forma, los operadores jurídicos al momento de su aplicación, deberán considerar que el secreto empresarial pese a su posicionamiento intermedio entre intereses en pugna, protege predominantemente y de forma directa un interés de carácter privado.

El Secreto Empresarial puede ser Objeto de Protección por Distintas Ramas del Derecho

El secreto empresarial se constituye como un bien inmaterial de la Propiedad Industrial complejo en su estructuración y distinto en su tutela con relación a las demás categorías protegidas a través de dicha disciplina jurídica. De esta forma, mediante la figura del secreto empresarial se puede proteger información y conocimientos de carácter heterogéneo siempre que sean secretos, cuenten con valor comercial y que hayan sido objeto de medidas razonables de protección por su poseedor legítimo.

La multiplicidad de informaciones que pueden ser objeto de protección, así como la importancia que tiene la figura del competidor dentro del mercado, hace que la protección del secreto empresarial pueda ser realizada a través de diversas disciplinas del Derecho que permitirán proteger distintos bienes jurídicos de la sociedad, sin embargo, cualquier incorporación de mecanismos de protección deberá considerar el carácter predominantemente privado de la institución y el interés económicos como eje principal de tutela dentro de este.

El secreto empresarial está conformado por información que otorga una ventaja competitiva al poseedor, la cual le brinda el valor económico a la misma, siendo que es un elemento que se mantiene desconocido para los competidores y terceros. Esto representa uno de los requisitos necesarios para que se configure el secreto empresarial cuando es concebido como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, con lo cual, se requerirá que cualquier consagración legislativa en esta materia implique el reconocimiento del interés económico como elemento o bien jurídico común de protección dentro de dichas normativas, sin menoscabo de que, este pueda verse acompañado de otros bienes jurídicos a ser protegidos por el ordenamiento jurídico mediante las distintas disciplinas disponibles.

Es por lo anterior que, el secreto empresarial podrá ser regulado a través de diversas ramas del Derecho, debido a que la heterogeneidad de la información que puede ser protegida a través de este, así como su complejidad, permiten incorporar diversos supuestos y situaciones jurídicas que pueden ser de interés jurídico.

Es por ello que esta institución podrá protegerse a través de su incorporación en normas relativas a distintas ramas jurídicas (como lo es la materia laboral, administrativa, penal o civil), sin embargo, cuando sea contemplado como bien inmaterial de la Propiedad Industrial, al tener una inclinación preeminentemente privada, siendo que protege un interés de carácter económico de actores competitivos dentro del mercado, el bien jurídico tutelado se encontrará vinculado -por lo menos, en principio- a la protección del interés económico por el cual el poseedor legítimo desea mantener bajo reserva la información con valor competitivo, sin menoscabo de que a este puedan incorporarse otros bienes jurídicos a ser protegidos a través de dichas otras disciplinas jurídicas.

Como consecuencia de lo anterior, el legislador deberá procurar establecer un sistema de normas coordinadas que puedan garantizar una aplicación armónica de la institución en el ordenamiento jurídico venezolano, independientemente de la naturaleza de las normas en el que sea incorporada dicha institución.

Ahora bien, en lo que respecta a la Propiedad Industrial, cualquier regulación realizada de esta institución deberá garantizar los estándares mínimos convencionales, pudiendo incorporarse elementos que supongan mejores condiciones, pero no desmejoras con relación al mismo.

En este sentido, se concuerda con la posición de Olivero al recomendar una regulación del secreto empresarial como bien inmaterial de la Propiedad Industrial en donde se reconozcan no solo acciones al poseedor legítimo para actuar ante accesos ilícitos al secreto empresarial

ejecutados por terceros, sino también el reconocimiento del derecho o la facultad de transmitir y ceder el mismo (W. Olivero, comunicación personal, 6 de julio de 2021), lo que le otorgará el dinamismo necesario para su implementación en el mercado, sin menoscabo de los derechos reconocidos a su poseedor legítimo.

La Regulación Normativa del Secreto Empresarial No Puede Ser Taxativa

El secreto empresarial es una institución que cuenta con un carácter dinámico y evolutivo, por lo cual, las denominaciones y conceptos que pretendan definir sus elementos deberán ser establecidos e interpretados de forma tal que permitan la incorporación de nuevas tecnologías y mecanismos que puedan generar modificaciones en cuanto a su objeto y alcance sin requerir de constantes modificaciones legislativas, lo que petrificaría su aplicación a normas que pueden ser objeto de rápida obsolescencia.

Es por ello que se debe concebir como una institución abierta y en constante evolución, para lo que es recomendable evitar incorporar definiciones taxativas que puedan afectar su adaptabilidad a nuevas formas de creación intelectual y a los cambios en el mercado.

En razón de lo anterior, aunque el legislador deberá establecer los parámetros generales sobre los que deberá girar la aplicación del secreto empresarial -los cuales deben ser precisos y específicos con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica-, estos deberán ser redactados a través de fórmulas legislativas generales que permitan abarcar supuestos existentes en la actualidad y que puedan producirse en el futuro.

Este carácter debe ser, además, considerado al momento de aplicar las normas en materia del secreto empresarial, siendo entonces necesario que los operadores jurídicos identifiquen la dinamicidad de la institución y apliquen sus normas mediante interpretaciones progresivas.

Conclusiones

Las creaciones del intelecto son protegidas a través de una rama del Derecho denominada “Propiedad Intelectual”, la cual fue creada ante la necesidad de un régimen especial aplicable a los bienes inmateriales, los cuales no podían verse regulados a través de las disposiciones clásicas derivadas del Derecho Civil relativas a la propiedad.

La Propiedad Intelectual se encuentra integrada por dos disciplinas jurídicas principales, los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, por un lado, correspondiendo a la especialidad dirigida a la protección de las creaciones intelectuales con carácter artístico, científico, literario y musical, y la Propiedad Industrial, por el otro, como categoría que integra las regulaciones relativas a los bienes inmateriales destinados a la ejecución de actividades industriales y comerciales.

Dentro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los principales tratados internacionales que regulan la materia, ha sido incorporado el secreto empresarial como bien inmaterial protegido mediante la disciplina jurídica de la competencia desleal, correspondiendo al objeto estudiado y desarrollado en el presente Trabajo Especial de Grado.

El “secreto” dentro del Derecho, se concibe como una herramienta legislativa destinada a establecer un régimen de resguardo que permita o faculte al poseedor de bienes tangibles e intangibles excluirlos del conocimiento general, lo que constituye un elemento de equilibrio entre intereses públicos y privados que se encuentran en constante pugna. La facultad otorgada a través de la figura del secreto permite al legislador establecer formas de protección a distintos intereses jurídicos, siendo esta la finalidad última, por lo que, en ningún caso puede confundirse la herramienta empleada con el objetivo de la misma.

Específicamente, en lo que se refiere a la figura del secreto empresarial, el secreto es implementado como una técnica legislativa que permite a un poseedor legítimo (persona natural o jurídica) accionar contra los terceros que, sin su consentimiento, deseen acceder, utilizar o explotar la información o conocimientos con valor competitivo que tiene bajo su control y mantiene bajo reserva.

Esta forma de protección deviene en un mecanismo orientado al desarrollo e innovación creando incentivos para que los competidores y actores en el mercado empleen esfuerzos en desarrollar nuevos activos inmateriales que generen mayores conocimientos, observándose así, el carácter de equilibrio de interés públicos y privados de la institución, aunque con una protección dirigida al resguardo de intereses privados.

El secreto empresarial, el cual ha contado con diversas denominaciones doctrinales y legislativas, puede ser definido como el conjunto de conocimientos o informaciones relativas a cualquier ámbito de la actividad comercial o industrial, que es mantenido en reserva por su poseedor legítimo debido al valor competitivo que dicha información detenta o la ventaja que le procura por sobre sus competidores.

Así como otros aspectos de su constitución y configuración, la naturaleza jurídica del secreto empresarial ha sido doctrinalmente debatida, sin embargo, se concluye en que, tomando en consideración los elementos propios que distinguen al objeto material del secreto empresarial, definido como la información y los conocimientos, entonces, se determina que dada su necesidad de exteriorización, su fácil repetibilidad y circulación, su ubicuidad y el carácter patrimonial, este representa un bien inmaterial que se enmarca dentro de la Propiedad Industrial al encontrarse dirigido a actividades industriales y comerciales, aunque posea una tutela diferenciada de las demás categorías de dicha disciplina jurídica.

Actualmente, la figura del secreto empresarial no se encuentra regulada de forma adecuada en el ordenamiento jurídico venezolano, en el cual, a partir de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, se restituyó la aplicación de la LPI de 1956, generando un retraso para Venezuela con relación a los demás países. De igual forma, se determina que, aunque la figura del secreto empresarial ha sido incorporada en algunas normas de disciplinas jurídicas distintas a la Propiedad Industrial, éstas no han contado con una regulación ni una aplicación correcta en este aspecto ni en la práctica judicial ni en la práctica administrativa, lo que demuestra el desconocimiento que se tiene de la figura.

A pesar de que Venezuela ha suscrito y ratificado los principales tratados en materia de Propiedad Intelectual que han regulado la figura del secreto empresarial, de forma directa e indirecta, con especial referencia al ADPIC como normativa contentiva de sus estándares mínimos de protección, Venezuela no ha cumplido con la obligación de incorporar las mismas a la normativa nacional a través de una ley.

Finalmente, se describen como principios rectores del secreto empresarial en Venezuela, identificados a partir del análisis de la situación actual de la figura del mismo en el país, así como de los estudios doctrinales realizados por autores nacionales y extranjeros sobre este tema. En este sentido, se proponen un conjunto de lineamientos que pueden fundamentar una futura regulación legislativa del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico venezolano, así como constituir un elemento de interpretación para que los operadores jurídicos apliquen de forma adecuada esta figura.

De esta forma, se identificaron y desarrollaron como principios rectores del secreto empresarial en Venezuela los siguientes: (i) el secreto empresarial es un bien inmaterial de la Propiedad Industrial que rompe con los principios generales de esta disciplina; (ii) el secreto

empresarial para que sea considerado como información no divulgada debe, como mínimo, ser secreto, tener un valor comercial por ser secreto y haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en reserva; (iii) el secreto empresarial puede ser empleado como un mecanismo de protección alternativo o acumulativo a los demás bienes inmateriales tutelados por la Propiedad Intelectual; (iv) el secreto empresarial es una herramienta de equilibrio de intereses de carácter predominantemente privado; (v) el secreto empresarial puede ser objeto de protección por distintas ramas del Derecho; y (vi) la regulación normativa del secreto empresarial no puede ser taxativa.

De esta forma, en el primero, se determina que el secreto empresarial es un bien inmaterial de la Propiedad Industrial, debido a que la información y el conocimiento que representa su objeto material cumplen con los elementos que caracterizan a los bienes inmateriales, correspondiéndose con los requisitos de necesidad de externalización, repetibilidad y circulación, ubicuidad y el carácter patrimonial del mismo. De igual forma, se reconoce su inclusión dentro de la Propiedad Intelectual y, específicamente, en la disciplina jurídica de la Propiedad Industrial, debido a que se encuentra orientado a su implementación en actividades de carácter comercial o industrial.

Sin embargo, pese a ser un bien inmaterial de la Propiedad Industrial, se reconoce su especialidad dentro de esta disciplina, requiriendo de un régimen regulatorio diferenciado al establecido para las demás categorías de la Propiedad Industrial, lo que le hace romper con los principios generales de éste, dentro de los que se encuentran: el principio de exclusividad, el principio de la intervención del Estado y el principio de temporalidad en la Propiedad Industrial.

En segundo lugar, se establece que para que una determinada información o conocimiento sea considerada como un secreto empresarial requiere del cumplimiento de extremos legales necesarios para ello, para lo cual, en virtud de la incorporación como Estado miembro al ADPIC,

se identifican: que dicha información sea de carácter secreto, cuente con valor comercial por ser secreto y, finalmente, no haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en reserva.

La previsión de estos requisitos se encuentra determinada como un estándar mínimo de protección del ADPIC.

En tercer lugar, se establece que el secreto empresarial puede ser empleado como un mecanismo de protección alternativo o acumulativo a los demás bienes inmateriales tutelados por la Propiedad Intelectual. En este sentido, su utilización como un mecanismo de protección alternativo o acumulativo a las demás categorías de la Propiedad Intelectual le permitirá ser implementado de forma simultánea, sucesiva o fraccionada (en conjunto, siempre que los regímenes de aplicación sean compatibles entre sí, o en defecto de otras técnicas de protección de creaciones intelectuales), cuya selección será realizada en el marco de las estrategias y condiciones de sus poseedores legítimos, con lo cual, se verifica como una institución con valor autónomo e independiente y no residual.

En cuarto lugar, se evidencia que el secreto empresarial se constituye en una herramienta que equilibra intereses públicos y privados, tradicionalmente en pugna. Sin embargo, esta institución cuenta con un carácter predominantemente privado, siendo que consagra la protección de un interés económico referido a su poseedor, quien es un individuo dentro del mercado.

En quinto lugar, se determina que la multiplicidad de informaciones que pueden ser objeto de protección, así como la importancia que tiene la figura del competidor en el mercado, hace que la protección del secreto empresarial pueda tutelarse a través de diversas disciplinas del Derecho que permitirán proteger distintos bienes jurídicos de la sociedad.

Y, finalmente, se identificó que el secreto empresarial cuenta con un carácter dinámico y evolutivo, que, debido a su interacción dentro de ámbitos en constante renovación, requiere una regulación jurídica amplia y flexible que le permita desplegar su carácter adaptativo a nuevas circunstancias, con lo cual, la regulación normativa del secreto empresarial no puede ser taxativa ni rígida, con la finalidad de evitar que sea rápidamente superada por las innovaciones constantes de la sociedad y de la institución en sí misma.

Referencias

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio.

Antequera Parilli, R. (1998). El derecho de autor y las nuevas tecnologías. *Revista Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes. Año III. No. 3. Mayo
<http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42641>

_____. (2000). *Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos*. Documento OMPI-SGAE/DA/COS/00/3. Séptimo Curso Académico Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina.
[https://www.u-
cursos.cl/derecho/2010/2/D127C0516/2/material_docente/bajar?id_material=307873](https://www.ucursos.cl/derecho/2010/2/D127C0516/2/material_docente/bajar?id_material=307873)

_____. (2001). *Manual para la enseñanza virtual del derecho de autor y los derechos conexos*. Tomo I.
[https://biblioteca.enj.org/bitstream/handle/123456789/78650/000030-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://biblioteca.enj.org/bitstream/handle/123456789/78650/000030-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Astudillo Gómez, F. (2019a). El sigilo de la información no divulgada o secretos empresariales con valor competitivo. *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*. Edición 2019, 17-40. <http://anudopi.funlode.org/index.php/anudopi/article/view/41>

_____. (2019b). *La protección legal de las invenciones: especial referencia a la biotecnología*. Tercera Edición. Universidad Tecnológica del Centro.

- Bercovitz, A. (2000). La competencia desleal. *Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*. Proyecto Propiedad intelectual. SIECA -USAID.
- Bernard Mainar, R. (2013). *Curso de derecho privado romano*. Universidad Católica Andrés Bello.
- Bianchi Pérez, P. (2002). Protección penal de la Propiedad Industrial. *Revista Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes. Año III. No. 4 y 5, pp.131-147.
- Bodenhause, G. H. C. (1969). *Guía para la aplicación del convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf
- Carrillo Ballesteros, J. y Morales Casas, F. (1973). *La propiedad industrial*. Editorial Temis.
- Cea Egaña, J. (1992). Vida pública, vida privada y derecho a la información: acerca del secreto y su reverso. *Revista de Derecho* (Volumen III, No. 1-2, diciembre 1992) pp.13-23. <http://revistas.uach.cl/html/revider/v3n1-2/body/art02.htm>
- Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA, séptima edición. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. <https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0>
- Código Civil venezolano publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 2.990 del 26 de julio de 1982.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.860 del 30 de diciembre de 1999,

posteriormente enmendada con la Enmienda No. 1, siendo publicada en la Gaceta Oficial No. 5.908 del 19 de febrero de 2009.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia No. 2002-526 de fecha 20 de marzo de 2002, caso: WELLHEAD, INC. Contra la decisión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA). <http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2002/MARZO/025-20-00-23011-2002-526.HTML>

De Lucas Martín, J. (1999). Secretos de estado. Derechos y libertades. *Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Bartolomé de las Casas. Boletín Oficial del Estado (IV (7), pp.35-62. <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1330>

Decisión 486 de la Comunidad Andina, del 14 de septiembre del 2000.

Decreto No. 44, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el Tiempo de Trabajo publicado en la Gaceta Oficial No. 40.157 del 30 de abril de 2013.

Decreto No. 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.549 del 26 de noviembre de 2014 (reimpresión).

Decreto No. 8.938, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicado en la Gaceta Oficial No. 6.076 del 07 de mayo de 2012.

Díaz Manríquez, N. (2006). *Patentes, secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela. Propuesta para una coordinación interinstitucional*. [Tesis para optar por el Título de Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela].
http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/80/TDE-2011-11-08T08:32:55Z-1439/Publico/diaznora_parte1.pdf

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
[https://wipo.int/wipolex.es/text/474500](https://wipo.int/wipolex/es/text/474500).

Domínguez Guillén, M. (2017). Curso de derecho civil III. Obligaciones. *Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia* http://rvlj.com.ve/?page_id=665

_____. (2002). El Secreto profesional y el deber de testimoniar. *Estudios de Derecho Procesal Civil Libro Homenaje a Humberto Cuenca*. Colección de Libros Homenaje, No. 6, TSJ. pp.243-291. <http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2021/04/Homenaje-No6-274-322.pdf>

Estrada I Cuadras, A. (2017). *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*. Marcial Pons. <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491230458.pdf>

Fernández-Novoa, C. (2001) *Tratado sobre derecho de marcas*. Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S.A.

Font Acuña, T. (2013). *El régimen jurídico del secreto empresarial como obra del ingenio*. [Tesis doctoral, Universidad Central de Venezuela, Valencia, Venezuela].

http://caelum.ucv.ve/bitstream/123456789/14735/1/T026800014960-0-Thaisfont_finalpublicacion-000.pdf

_____. (2014). Requisitos que determinan la protección jurídica del secreto empresarial. *Anuario del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Carabobo*. Volumen 37, pp.185-208.

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/ANUARIODCUC/37/ANUARIODCUC_2014_37_185-208.pdf

_____. (2017). La razonabilidad de las medidas de protección en el secreto empresarial. *Revista Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes. Año XVI, No. 20. Enero – Diciembre 2017. pp.147 – 167. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45106>

_____. (2018). Fundamento constitucional del secreto en Venezuela. *Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia*. No. 10, pp.491-503. <http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/07/Revista-No.-10-II-129-141.pdf>

_____. (2019). El secreto empresarial herramienta de valor para la competitividad y la innovación. *SUMMA DE NEGOCIOS 10(21)* (Enero-Junio 2019), pp.17-24.

Hernández Salazar, E. (2007). *El secreto empresarial: regulación de los datos de prueba en la normativa venezolana*. [Tesis para optar por el título de Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela]. http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/80/TDE-2012-06-11T05:50:05Z-2260/Publico/hernandezevelio_parte1.pdf

Kummerow, G. (2002). *Bienes y derechos reales. Derecho civil II*. McGrawHill.

Ley 1/2019 del 20 de febrero de 2019 sobre Secretos Empresariales del Reino de España.

Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia publicada en la Gaceta Oficial No. 34.880 del 13 de enero de 1992.

Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

Ley de Reforma Parcial del Código Penal publicada en la Gaceta Oficial No. 5.768 del 13 de abril de 2005.

Lipszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC). EPUB.

Massaguer Fuentes, J. (2019). De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales). *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*. (51-2019), pp. 46-70. <https://www.uria.com/es/revista/57>.

Matheus Osechas, A. (2014). *Secreto de empresa. Propuesta jurídico normativa para su regulación y protección penal en Venezuela*. [Tesis para optar por el título de Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Venezuela].

Morón Lerma, E. (2001). *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico*. [Tesis para optar por el Título de Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, España]. <https://www.tdx.cat/handle/10803/5066;jsessionid=7FBE0568F70D4C022B6C5FF30FB> C6ECD.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (9 de marzo de 2020). *WIPO symposium on trade secrets and innovation*. World Intellectual Property Organization.
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=53212

Trebilcock, M. y Mota Prado, M. (2017). *Cómo las instituciones pueden contribuir al desarrollo social económico*. (1ª edición). Siglo Veintiuno Editores.
<https://books.google.co.ve/books?id=Mm7ADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

Rangel Ortiz, H. (2011). *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

Real Academia Española (2021). *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario.
<https://www.rae.es/>

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo publicado en la Gaceta Oficial No. 38.426 del 28 de abril de 2006.

Resolución 0069-2012/SC1-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia No. 1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú en fecha 12 de enero de 2012.
<http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>.

Riofrío Martínez-Villalba, J. (2015). El derecho al secreto y la teoría del cono. *Derecom*. No. 19, Septiembre 2015 - Febrero 2016; pp. 137-163.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5277664>.

Rodríguez García, G. (2014). Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras: reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales. *Foro Jurídico*, (13), pp.51-57. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13773>.

Rondón de Sansó, H. (1995). *El régimen de la propiedad industrial (con especial referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)*. Editorial Arte.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 967 de fecha 4 de julio de 2012, en el caso: PEDRO PERERA RIERA, INÉS PARRA WALLIS y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EXPORTADORES (AVEX). <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/967-4712-2012-06-0823.HTML>

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 01727 de fecha 30 de octubre de 2007, caso: WELLHEAD, INC. <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/01727-311007-2007-2002-0580.HTML>

Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). *Normas APA – 7ma (séptima) edición*. <https://normas-apa.org/>.

Schmitz Vaccaro, C. (2012). Secretos empresariales en Chile: medidas de protección. *Foro de Derecho Mercantil. Revista Internacional*. (No. 37, Octubre – Diciembre 2012, LEGIS), pp.13-41.

Sosa Huapaya, A. (2015). Competencia desleal y resguardo de los secretos empresariales. *THEMIS Revista De Derecho*, (68), pp.245-259. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15597>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestrías y tesis doctorales*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <https://es.slideshare.net/mirnalitaguirrez/manual-upel-2016-1pdf>

Valera-Pezzano, E. (2010). Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial. *Vniversitas*, No. 121, Julio – Diciembre de 2010, pp. 217-232. <http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a09.pdf>.

Velásquez, F. (1983). Consideraciones sobre los principios rectores de la ley penal colombiana. *Nuevo Foro Penal*. Año V, Septiembre - Octubre, No. 21, pp. 609-635. https://cedpal.uni-goettingen.de/data/documentacion/nuevo_foro_penal/NFP21.pdf