



Universidad de Belgrano
Facultad de Derecho y Ciencia Sociales
Buenos Aires
2021

Trabajo final de carrera: *“Protección contractual de los conocimientos técnicos”*

Alumna: Luciana Yolanda Alvarado

Matrícula: 34162

Profesor Tutor: Santiago Salva.

ÍNDICE:

1- INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Planteo Del Problema.....	5
1.2 Objetivos.....	8
Hipótesis.....	9
MARCO TEÓRICO	
2- PRECISIONES TERINOLÓGICAS.....	9
3. ELEMENTOS Y CARACTERÍSITCAS DEL SECRETO INDUSTRIAL O KNOW HOW...10	
3.1. El carácter secreto de la información.....	11
3.2. Voluntad de mantener oculto el conocimiento.....	13
3.3. Elemento objetivo.....	14
3.4. Ventaja competitiva.....	15
3.5. Valor económico de la información.....	15
3.6. Información generalmente no conocida.....	16
4. RELACIÓN ENTRE LA PATENTE DE INVENCIÓN Y SECRETO INDUSTRIAL.....	16
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.....	21
6. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA.....	23
7. LA PROTECCIÓN CIVIL DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS.....	25
7.1. Consideraciones generales.....	25
7.2. Secretos industriales y protección contractual.....	25
7.3. Ventajas e inconvenientes de la protección contractual de los conocimientos técnicos.....	28
CONCLUSIÓN.....	32
BIBLIOGRAFÍA.....	36

1. INTRODUCCIÓN:

Este trabajo final de carrera que tengo el gusto de presentar se titula "Protección contractual de los conocimientos técnicos" y se orienta al análisis de la protección jurídica contractual, del denominado know how o conocimientos técnicos no patentados en la República Argentina, . Se apunta a clarificar los alcances y contenidos de la información no revelada en los supuestos de existencia de secretos industriales, siendo su principal objetivo-, dada la creciente importancia económica de la tecnología protegida por el secreto industrial-, el análisis de su protección legal, que debe reconocer ciertas ventajas a quien legítimamente la controla y garantizar a la vez a la sociedad respecto de la preservación de la circulación pública de las ideas, asegurando el aprovechamiento general de los avances de la ciencia y la técnica.

Sabido es que para hacer efectiva la tutela y garantizar el aprovechamiento exclusivo de datos tecnológicos originados en las invenciones, el orden jurídico (nacional e internacional) ha establecido el régimen de Patentes de Invención, que fija las condiciones del nacimiento del bien inmaterial que será objeto del derecho de propiedad.

Por el contrario, el denominado "know hoy" no tiene establecido un sistema jurídico orgánico a la manera de dicho régimen de patentes, el cual reconoce un derecho de propiedad. Sin embargo, se afirma con acierto que el hecho de que el conocimiento sea valioso, genera a favor de quien realiza esfuerzos para que no se revele, la posibilidad de protegerlo frente al accionar ilícito de terceros. (Kors, Jorge, *Los secretos industriales y el know how*, La Ley, Buenos Aires, 2007, pág. 75.)

Como se verá seguidamente, doctrina no coincide en torno a la definición de Know How, aunque se ha encontrado un punto de contacto en cuanto a que el mismo se refiere a conocimientos técnicos secretos, que pueden ser industriales o comerciales, y que permiten una ventaja a quien los posee.

El Know How o secreto industrial puede estar encaminado a la protección de la información sobre una gran variedad de productos, servicios, procesos, estrategias, etc. Así, por ejemplo, puede referirse a estrategias comerciales o de marketing, técnicas para la fabricación de

productos, recetas, fórmulas, manuales técnicos, dibujos, bocetos, programas informáticos, algoritmos, códigos fuente, entre otros.

Por lo tanto, se parte de la hipótesis de que el know how es un conocimiento valioso merecedor de protección jurídica ya que de lo contrario los productores de dicha tecnología quedarían expuestos a la copia impune de la misma por quienes no han incurrido en los costos de producción.

Siendo así, cabe entonces interrogar de qué modo se realiza dicha protección jurídica en nuestro país. En otras palabras, si contamos o no en la Argentina con un sistema de protección eficiente que otorgue seguridad jurídica, tanto a productores locales de tecnología en torno a la posibilidad de obtener un beneficio económico que compense las inversiones realizadas, como a los productores extranjeros al momento de decidir si es seguro introducir sus conocimientos tecnológicos en el país sin el riesgo de que se pierda el secreto de los mismos.

La expresión " secreto industrial " es utilizada habitualmente como sinónimo de Know how, tanto en el derecho anglosajón como en el continental, y aunque existen diferencias entre ambos conceptos, en esta investigación serán utilizados como sinónimos.

En realidad, el término *Know How* proviene del vocablo anglosajón *Know How to do it*, es decir saber cómo hacer algo o saber cómo hacerlo. Es el manejo de información aplicada al campo industrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas actividades. Una de las características principales de este conocimiento es que nos brinda un "plus" o valor agregado al momento de su aplicación, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de ciertos cuidados para que esa información no pase a conocimiento de terceros sin el consentimiento de su poseedor legítimo.

Explica Guillermo Cabanellas de las Cuevas que el término *Know How*, al momento de su traducción al español, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefiere (a fin de no entrar en mayores disquisiciones) denominarlo como *conocimientos técnicos*, y señala que ; ..." El estudio del régimen jurídico aplicable a los *conocimientos técnicos* se ha visto innecesariamente complicado, en los países de habla hispana, por la introducción en la práctica comercial y en la doctrina de la expresión inglesa *know – how*. Se trata de un uso también frecuente en Francia y Alemania," (...)" puede

aquí observarse que esa voz no forma parte de los conceptos esenciales utilizados por la legislación y, en general, por la jurisprudencia, para solucionar las cuestiones concretas que se plantean respecto de los *conocimientos técnicos*.” Y agrega: “ Nada ha impedido, por cierto, que en las traducciones del español al inglés se utilice la voz *know – how* como equivalente de la expresión “ *conocimientos técnicos*”, empleada en legislaciones de países hispanohablantes”

El Secreto industrial consiste en mantener en forma confidencial un conocimiento técnico- un saber hacer- del que puede derivarse un nuevo producto, la mejora de uno ya conocido o el proceso de su elaboración.

Existen evidencias de la existencia de un importante caudal de información técnica que se suele mantener en secreto, pese a la globalización, y el valor económico que adquiere la tecnología secreta es altamente mayor a la que se termina patentando. A raíz de ello, los países desarrollados, principales inventores, tienen un especial interés en expandir la protección de la información confidencial, y, por el contrario, los países en desarrollo encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a tecnología competitiva.

1.1 Planteo del problema:

La importancia económica que se oculta detrás del secreto industrial, ha generado gran interés por su estudio y la necesidad de clarificar sus diversas facetas y de analizar su protección jurídica.

Como se dijo en líneas anteriores, se deben distinguir dos formas de protección: el régimen de patentes de invención (con el cual se obtiene tutela y monopolio de utilización, pero se oficializa y se da publicidad al invento) y el secreto industrial propiamente dicho (con el cual se monopoliza el provecho económico del invento, pero no se da a publicidad el mismo, evitando su conocimiento por la competencia).

Por ejemplo, si se trata de un determinado programa de computación o software, por medio del secreto industrial se protege la confiabilidad de los datos del funcionamiento del programa; en cambio, por el Derecho de Patentes el software se hace público, pero se prohíbe su reproducción.

La propiedad intelectual es un medio de apropiación de los resultados incoativos que otorga a su titular un mecanismo legal para impedir el uso por terceros no autorizados, de la materia protegida.

Ahora bien, mantener esa información en forma secreta y no patentarla es también una manera de proteger la tecnología. Los motivos por los cuales se actúa de esta forma pueden ser variados. Así, por ejemplo, puede suceder que no se recurra al patentamiento porque el invento no reúne los requisitos necesarios para patentarlo, o puede ocurrir que se quiera evitar que el invento se haga público y sea aprovechado por la competencia. En definitiva, se trata siempre de obtener una ventaja económica y ganar una posición privilegiada en el mercado sobre la base de mantener el conocimiento técnico con alcance restringido en relación a los competidores.

Sin embargo, esta forma de actuar suele ser riesgosa, ya que puede ocurrir que otra empresa logre descubrir un invento igual o similar siguiendo investigaciones propias. En este caso, la persona o empresa que decidió no patentar su invento no puede prohibir a los terceros hacer uso de su conocimiento, y solo podrá accionar contra éstos si obtuvieron la información secreta por medio ilícitos.

Por tal motivo será necesario establecer los distintos mecanismos mediante los cuales el titular del conocimiento técnico no patentado podrá garantizar el cuidado del beneficio económico que emana del mismo.

Ahora bien, el principal problema que se presenta con respecto a este tema consiste en determinar la naturaleza jurídica de los secretos industriales, dado que, según la posición que se adopte, variará el modo de protegerlos.

Así, algunos países (generalmente los anglosajones, como Estados Unidos), pretenden imponer a los países de derecho continental una visión de derechos de propiedad sobre el conocimiento científico, que otorgue derechos de exclusividad sobre la información), a través de su categorización dentro del derecho de patentes.

Surge entonces un nuevo interrogante: ¿Dónde debe ser ubicada la protección de los secretos industriales, dentro del derecho de propiedad o dentro del marco normativo que regula el derecho de la competencia?

Para responder a esta pregunta y arribar al objetivo señalado se parte de la hipótesis de que la protección del secreto industrial debe ser regulada por normas específicas, distintas a las del derecho de patentes, específicamente esa protección debe ubicarse dentro del Derecho de la Competencia y del derecho penal que regula la violación de secretos. Así, siguiendo la tesis sustentada por el Dr. Jorge Kors, la atención no debe centrarse en la defensa del derecho de propiedad del inventor, sino en la protección del beneficio económico frente a la Competencia Desleal.

Se discute, entonces, si el secreto industrial es un bien inmaterial o no, si permite o no ejercer un derecho de propiedad, si puede ser encuadrado como otro derecho subjetivo, si tiene o no tutela jurídica.

Así, por un lado, Gómez Segada sostiene que el secreto industrial constituye un verdadero bien inmaterial. Sin embargo y atento a sus particularidades ha limitado su carácter en la medida en que sobre él "no recae un derecho de exclusiva". (Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know How)*, Tecnos, Madrid, 1974, pág. 85.)

En cambio, Ascarelli afirma que "faltando la patente no se completa la constitución del bien inmaterial invención y no corresponde al inventor el relativo derecho, siendo solo indirectamente tutelado a través del secreto y en los límites en los cuales, de hecho, subsista. Y esto porque la concesión de la exclusividad se coordina con la posibilidad de la general utilización de la invención, transcurrido el tiempo de duración de la exclusividad. (Ascarelli, Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970., pág.)

En la doctrina latinoamericana Álvarez Soberanis considera que "los conocimientos técnicos son propiedad de quien los descubre pero cuando se transmiten entran a formar parte del acervo tecnológico del receptor, sin que sea posible pretender que los pueda devolver, ya

que tal cosa es imposible en razón de la naturaleza misma del bien transmitido mientras los contratos de licencia de patentes son traslativos del uso y la propiedad de los bienes permanece en poder del licenciante, el contrato de suministro de conocimientos técnicos es traslativo del dominio” . (Alvarez Soberanis, Jaime, Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, “ Jurídica ” , Nº 6, pág. 39, Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana de México, 1974.)

En la doctrina nacional, Correa sostiene que no hay propiedad sobre el conocimiento técnico secreto, en tanto que éste es solo un monopolio fundado en el secreto guardado por su beneficiario. (Correa , Carlos María, La legislación argentina sobre transferencia de tecnología del exterior, “ jurídica ”, Nº 7, pág. 333. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana de México, 1975.)

1.2 Objetivos

Objetivos generales.

El objetivo general de este trabajo es analizar los diferentes instrumentos jurídicos de protección del denominado “know how” existentes en la República Argentina, con especial referencia a la protección contractual de dichos conocimientos.

Objetivos específicos:

- 1- Describir las ventajas de la normativa referida al secreto industrial frente al régimen de patentes.
- 2- Exponer las distintas posturas doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica del know hoow con el fin de determinar si se trata o no de un derecho de propiedad y sus consecuencias respecto de su protección legal.
- 3- Analizar los pro y los contras de la protección contractual del secreto industrial.

Hipótesis o supuestos de la investigación

- Los secretos industriales no contemplan los requisitos específicos determinado por la ley para el nacimiento de un bien inmaterial propiamente dicho, por lo tanto no se puede reclamar sobre ellos un derecho de exclusiva.
- La protección del secreto industrial debe ser ubicada dentro del marco normativo que regula el derecho de la competencia y el tipo penal que sanciona la violación de secretos ya que el interés legítimo protegido es el beneficio económico frente a la competencia desleal.

2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

¿Qué es el Know How?

El concepto jurídico de lo que se conoce como “know how” se ha ido desarrollando junto con la práctica empresarial. Como bien recuerda Kors, etimológicamente se trata de una conjunción de palabras que provienen del idioma inglés cuyo significado es “saber hacer” o “saber cómo hacer”, lo que expresa una idea de cómo llevar a la práctica una determinada información técnica para obtener cierto resultado. De ello se deriva que la importancia del know how sea mantener en forma confidencial un conocimiento técnico , un saber hacer, del que puede derivarse un nuevo producto, la mejora de uno ya conocido o el proceso de su elaboración ya que proteger esa información puede resultar económicamente conveniente. De acuerdo con el referido autor, el Know How se define como aquellos conocimientos técnicos no patentados sobre los cuales se han tomado las debidas precauciones para no difundirlos¹.

Señala Farina que en una resolución de la Asociación Internacional de Protección jurídica Industrial se sostuvo que “el know how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica, en

¹ Kors Jorge, Los secretos industriales y el know how, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 15.

la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión”, y que en la actualidad no cabría limitarlo a la transferencia de conocimientos técnicos de cierta complejidad.²

En igual sentido, explica Cabanellas de las Cuevas que “en general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión know how utilizada en la literatura jurídica en lenguas extranjeras, será traducida como conocimientos técnicos. Esta posición puede aparecer contradictoria del concepto de Know How que tiende a demostrar que éste presenta frecuentemente denotaciones ajenas a la de conocimientos técnicos”. Pese a ello, el referido autor señala que ha de tenerse en cuenta que la necesidad de traducir textos frecuentemente lleva a utilizar términos no totalmente equivalentes a los empleados en el idioma original pero que resultan ser los que más se aproximan a éstos.³ En cuanto a la definición de lo que él prefiere denominar “conocimientos técnicos” el autor sostiene que los mismos son aquellos “referidos a operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean” y que “nos encontramos ante conocimientos que obran o pueden obrar como instrumentos en la producción de bienes y servicios”⁴

Por otra parte, Jorge Resqui Pizarro, citando a Creed y Bangs, señala que know how se define como el conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o exclusivamente, a través de servicios personales.⁵

3. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SECRETO INDUSTRIAL O KNOW HOW:

Surge de todo lo expuesto anteriormente que no toda información mantenida en secreto u oculta es merecedora de protección jurídica, por ese motivo, para que el *Know How* sea reconocido como tal deberá reunir ciertos requisitos, que pueden agruparse en los siguientes tres elementos:

² Farina, Juan. Contratos comerciales modernos. Astrea. Buenos Aires. 1994., p637.

³ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales. Heliasta. Buenos Aires, 1985, p.24.

⁴ Ob.cit.p.27.

⁵ Resqui Pizarro, Jorge “ ¿Qué es el Know How. ¿Los secretos industriales o comerciales son tan secretos? En Cuadernos de propiedad intelectual N°5, p.153.

- a) el carácter secreto de la información,
- b) que ésta tenga un valor comercial por tal motivo y,
- c) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Sus principales características son:

3.1. El carácter secreto de la información:

Jorge Kors, haciendo referencia al Diccionario Enciclopédico de la lengua española, enseña que " secreto " es " lo que se tiene reservado y oculto " , o " el conocimiento particular que alguien posee de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en alguna ciencia, arte o industria " . Como se observa, " el secreto implica un saber que se mantiene aislado por la persona que lo posee, que voluntariamente o no, pone obstáculos para que otras personas lo conozcan " por ello, continúa el citado autor, la doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carácter de secreto a fin de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra manera no tendría objeto su tutela jurídica al pasar a ser de dominio público ⁶.

El secreto es entonces, un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas. Se trata de un estado de hecho o situación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.

Ahora bien, el *Know How* puede resultar siendo patentable o no patentable, dependiendo de que cumpla con los requisitos que el régimen exige, o del mayor o menor interés del poseedor de dicho conocimiento en legalizar el mismo. La importancia del *Know How* radica en el secreto.

En ese sentido, bien puede reunir éste los requisitos de patentabilidad exigidos en el régimen de patentes de invención (novedad, altura inventiva y ser susceptible de aplicación industrial, entre otros) pero a cambio de la protección por parte del ordenamiento jurídico mediante el

⁶ Kors Jorge, Los secretos industriales...ob.cit.p. 11.

otorgamiento de la patente, que en buena cuenta es un “monopolio legal” se deberá dilucidar dicha información convenientemente a fin de que la sociedad se beneficie con la misma y sobre esa base se puedan proseguir nuevas investigaciones. Bajo ese concepto, si es patentada la información de que se trate, pasará en su momento a conocimiento del dominio público por la misma naturaleza del sistema de patentes y sólo tendrá protección jurídica por el tiempo que se lo permita dicho régimen, luego de lo cual la información podrá ser aprovechada libremente por el público en general.

En cambio, si no resulta patentable, o si el titular del conocimiento no quiere patentarlo, no se lo debe desamparar jurídicamente, más aún si el mercado le otorga un valor económico a tal conocimiento; por lo que a fin de preservar dicho valor es imprescindible mantenerlo en secreto.

Este carácter secreto del *Know How* tendría su único aparente inconveniente en la necesidad de transmitir la información a aquellas personas que deban de conocerla para su utilización o aplicación. Al respecto, Cabanellas opina que “ no cabe exigir en este sentido, que los conocimientos secretos sólo sean accesibles a su titular, pues ello no sólo va en contra de la acepción corriente del concepto de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicación a empleados, proveedores u otros círculos limitados de personas ” .

Solamente un número limitado de personas pueden tener acceso a esa información por lo que el conocimiento en cuestión no tiene que ser de dominio público.

Por su parte, manifiesta al respecto el citado autor que, “la condición de confidencialidad de la tecnología es un requisito fundamental para su protección jurídica”. En ese sentido “ el carácter reservado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. Más aún, se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial ”, ese carácter oculto de los conocimientos proporciona “ ...una situación privilegiada al empresario (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen; o porque, aun conociéndolo, no saben que es empleado por su competidor. La

falta de divulgación es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construcción del secreto industrial “⁷

3.2. Voluntad de mantener oculto el conocimiento:

Además del ocultamiento de la información se requiere la voluntad del titular de mantener oculto el mismo, porque se trata de un elemento que lo puede hacer más competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades industriales o comerciales. Explica Gómez Segade que el secreto “ es un estado de hecho o situación fáctica consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc, y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas”⁸

Sin embargo, también puede suceder que al poseedor del know how no le interese ocultarlo, y que lo transmita a alguna persona o lo publique en un medio de difusión. En este caso no se cumpliría con el requisito de la existencia del elemento subjetivo.

Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la protección legal del *Know How*.

Ahora bien, para que exista verdadera voluntad de mantener el secreto no es suficiente con una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención, sino que es necesario que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad.

Al respecto, Cabanellas de las Cuevas señala: “Ese deseo constitutivo del elemento subjetivo, sin el cual no cabe hablar de secreto, se manifiesta en la esfera jurídica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los órganos encargados de la aplicación de la protección legal concedida a los poseedores de secretos. Los titulares de conocimientos tomarán precauciones

⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Régimen jurídico...ob.cit, p.30 y ss.

⁸ Gómez Segade, José, El secreto industrial (Know How) concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974.p.134.

para que éstos no lleguen a poder de terceros, impondrán obligaciones de no divulgación sobre sus empleados o sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptarán su producción a la intención de que los procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros, etc. ".⁹

3.3. Elemento objetivo:

Por otra parte, resulta necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, así, aparece otro elemento que pasaremos a revisar a continuación.

El elemento objetivo del secreto está constituido por el interés de la empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva; es decir, el interés por mantener su posición o situación en el mercado.

Por lo tanto, se debe tratar de conocimientos útiles para la empresa cuyo conocimiento por personas no autorizadas podría causar perjuicio a su poseedor legítimo al ver vulnerada su capacidad competitiva.

Este interés debe entenderse también, como la actitud que adopta el titular del conocimiento técnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a fin de que no se conozca su contenido.

El titular de un secreto industrial debe tomar medidas para proteger y mantener su confidencialidad. Entre las medidas más habituales para proteger los secretos industriales se incluyen los acuerdos con licenciarios y socios capitalistas, los acuerdos de no divulgación con los empleados durante y tras la relación de trabajo, los avisos y las notificaciones sobre materiales escritos, las medidas físicas de seguridad como los controles periódicos de seguridad, los circuitos cerrados de televisión y el acceso restringido a zonas reservadas y a ordenadores¹⁰.

Resulta importante para el negocio que se tomen las medidas oportunas para proteger del robo

⁹ Ob.cit.p.49

¹⁰ Cabanellas de las cuevas, op.cit

los secretos industriales. Evitar la apropiación indebida desde el principio es el modo más rentable de hacer valer los secretos industriales.

Dado que los secretos industriales no se registran en ningún país del mundo (y por lo tanto no generan costos de registro), el mayor coste de proteger los secretos industriales es el de llevar a cabo un sistema y una política de protección y seguridad de la información en la empresa, así como el coste del seguimiento, la vigilancia y las medidas jurídicas y de auditoría contra los empleados o contra aquellas personas ajenas a la empresa que violen o traten de violar el sistema de seguridad.

3.4. Ventaja competitiva:

El conocimiento que se mantiene en secreto debe ser susceptible de utilizarse en la industria o el comercio y de colocar a su titular en una posición mejor que la de sus competidores, otorgándole una ventaja al momento de competir en el mercado. Esa ventaja es la que genera el interés sobre su adquisición.

La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados.

La ventaja competitiva de una empresa no se basa únicamente en el producto en sí, en su producción o distribución, sino que es crucial también toda la actividad empresarial desarrollada en función de unos conocimientos o informaciones desconocidos y reservados, por el resto o la mayoría de competidores " El carácter beneficioso del secreto proviene de la exigencia del carácter competitivo del conocimiento (...) La información reservada debe tener carácter competitivo al conferir una ventaja económica en el mercado " .

3.5 Valor económico de la información:

Para que el Know How tenga la debida protección jurídica también deberá ser susceptible de valoración económica, y esto será consecuencia de la ventaja competitiva que ofrece.

En efecto, como consecuencia de la aludida ventaja competitiva, la información adquiere un determinado valor económico, susceptible de intercambio en el mercado.

Pero el conocimiento tendrá valor económico en el mercado sólo si aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de lo contrario carecería de atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos.

Esa característica es la que justifica la protección de la tecnología industrial y la que debe igualmente fundamentar la extensión del régimen jurídico de los conocimientos técnicos a todos ellos.

3.6. Información generalmente no conocida:

Para que merezca protección el *Know How*, no es necesaria la exigencia de la novedad, como en el supuesto de las patentes, ya que bien puede ocurrir que la información que se maneje no sea nueva, ya que ésta se puede haber rescatado de alguna fórmula ancestral o manera muy antigua de llevar a cabo algo dejó de usarse hace muchísimos años y que nadie la recuerde o sea capaz de llevarla a cabo actualmente, pero que para el caso práctico en el momento de su posible aplicación, le va a otorgar a su poseedor una ventaja competitiva en el mercado.

En realidad, debe tratarse de información generalmente no conocida, en el sentido de que los competidores no tengan acceso fácilmente, o que su desarrollo u obtención no sea de fácil aprehensión o puede que demande alguna dificultad técnica.

4. RELACIÓN ENTRE LA PATENTE DE INVENCION Y SECRETO INDUSTRIAL:

Existen diferentes tipos de conocimientos técnicos si se los considera con relación al régimen de patentes. Así, algunos pueden ser conocimientos técnicos que aún no son patentables pero que pueden llegar a serlo, Otros, son conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal o por falta de requisitos legales. Asimismo, pueden existir conocimientos técnicos secretos patentables, pero no patentados, o conocimientos técnicos secretos complementarios a una patente.

Los conocimientos técnicos aún no patentables que pueden llegar a serlo son aquellos conocimientos que se encuentran en desarrollo dentro de una empresa. Pueden ser objeto de contratos por el cual se los transmita a un tercero. Antes de la Ley 24.766, eran protegidos mediante la colocación de una cláusula de confidencialidad en los contratos. En este caso no existe en realidad un secreto industrial en los términos estudiados en esta investigación, ya que no existe la posibilidad de ser objeto de una patente.

En los demás supuestos, a los efectos de lograr la protección jurídica de ciertos resultados tecnológicos, el empresario puede optar por solicitar la concesión de una modalidad de propiedad industrial (generalmente un derecho de patente) o bien mantener éstos bajo el régimen que proporciona el secreto.

Se debe tener presente que la protección del secreto industrial se fundamenta en la necesidad de promover y estimular la innovación tecnológica. En ese sentido, cumple la misma función que la patente: fomenta y estimula la creatividad.

De esta manera, el titular de la información tiene la libertad de desestimar el acceso al sistema de derechos de propiedad intelectual o industrial, sea por carencia de medios financieros para obtener y mantener la concesión de la patente, sea porque lo considera más conveniente en función de su política empresarial, o porque no reúne los requisitos para patentar esa información, entre otros motivos, y optar por la tutela más flexible que proporciona el régimen del secreto.

Por lo tanto, paralelamente al sistema de patentes, en el que la publicidad del invento es necesaria para la concesión del derecho, se ha desarrollado otra figura denominada secreto industrial, Know How o información confidencial, que puede ser definida desde el punto de vista teórico como el concepto de conocimientos técnicos no patentados sobre los cuales se ha tenido la precaución de no difundirlos. Este conocimiento técnico no patentado, es un mecanismo mediante el cual ciertas informaciones o datos pueden dejarse al margen del conocimiento público, quedando reservados para el titular del invento, dado que puestos en práctica junto con la patente pueden darle un valor económico añadido a la invención.

Como bien señala Cabanellas de las Cuevas, existe un conjunto de conocimientos técnicos susceptibles de ser tutelados tanto por el régimen de patentes como por el aplicable a la

tecnología no patentada, otorgando así a su titular la posibilidad de optar por una de esas dos formas de protección.¹¹

Como se dijo, las invenciones protegidas por patentes carecen del carácter secreto y, en consecuencia, pierden la posibilidad de obtener la tutela jurídica dirigida a los conocimientos secretos. Asimismo, el mecanismo de transmisión de derechos relativos a las invenciones patentadas es diferente del que corresponde en el caso de conocimientos respecto de los cuales no existe exclusividad legal. Además, la protección mediante patente requiere un acto expreso del organismo estatal competente que declare a esos conocimientos como comprendidos bajo dicha protección, siendo dicha declaración innecesaria en el supuesto de la tecnología no patentada.

En resumen, siguiendo a Cabanellas de las Cuevas¹², existen varias diferencias entre los dos sistemas de protección de los conocimientos técnicos anteriormente mencionados, a saber:

Por un lado, las patentes otorgan un derecho erga omnes sobre la invención protegida y el hecho de que un tercero desarrolle de manera independiente los conocimientos patentados no puede disminuir los derechos del titular de la invención una vez que ésta fue reconocida como tal ya que el primero podrá impedir el uso que el tercero pretenda hacer de la invención. Contrariamente, los conocimientos técnicos que no fueron patentados no otorgan a quienes los poseen derecho alguno de exclusividad, sino que se encuentran protegidos por las reglas que impiden a terceros acceder a tales conocimientos a través de medios ilegítimos. Sin embargo, si alguien llega a los mismos conocimientos a través de sus propias investigaciones, quien haya poseído esos conocimientos con anterioridad no tendrá derechos contra esa persona ya que no los patentó. Ahora bien, quien en los hechos es poseedor exclusivo de ciertos conocimientos porque solo él pudo llegar a ellos, y no cuenta con una patente sobre los mismos, sin duda gozará de un monopolio de hecho sobre esas técnicas, pero condicionado a que en algún momento otra persona arribe a los mismos conocimientos por medios legítimos, lo cual es diferente en el caso de la patente, donde existe un monopolio legalmente establecido por un determinado término.

¹¹ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob.cit.p.62

¹² Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Régimen Jurídico...ob.cit.p.58 y ss.

Siguiendo con las diferencias, no se debe olvidar que las invenciones patentables deben reunir ciertos requisitos referidos a la naturaleza de los conocimientos involucrados, la forma de su obtención, las condiciones de su aplicación y el grado de divulgación previa a la concesión de la patente, los cuales son irrelevantes en el caso de conocimientos técnicos no patentados. Así, por ejemplo, sólo se conceden patentes a las invenciones que sean nuevas, siendo dicho requisito de novedad inaplicable a los secretos industriales. Además, la patente debe ser concedida a un inventor o sucesor legítimo de éste, un tercero que se haya apropiado del invento mientras éste no se encontraba tutelado no puede aspirar a la exclusividad otorgada por la legislación de patentes. Por el contrario, todo aquel que tenga en su poder legítimamente ciertos conocimientos técnicos no patentados, puede gozar de la protección que se otorga a la tecnología, independientemente de que haya sido o no su creador original. Otra diferencia se encuentra en el hecho de que las patentes pierden su carácter patentable si fueron publicadas en el país o fuera de él, o si fueron ejecutadas públicamente con anterioridad a la correspondiente solicitud. En cambio, estas condiciones no son relevantes para la existencia y protección de conocimientos no patentados.

Otra importante diferencia es que la concesión de la patente requiere que su titular revele y publique el contenido de la invención que pretende un monopolio legal y eso los priva del secreto, principal forma de protección de los conocimientos no patentados. Una vez que vence el término de la patente, la invención entra en el dominio público y no pueden pretenderse sobre ella los derechos que corresponden a los conocimientos secretos. Además el goce de los derechos derivados de una patente está condicionado a que la invención sea explotada en el término de tres años desde la concesión o cuatro desde la presentación de la solicitud de la patente, en cambio, los derechos reconocidos respecto de los conocimientos técnicos no requieren la explotación de los mismos.

Por otro lado, las patentes se transfieren por medio de un procedimiento formal basado en el registro del acto correspondiente en la Oficina de patentes. Contrariamente, la transmisión de derechos sobre conocimientos técnicos secretos puede hacerse con la simple revelación voluntaria de esos conocimientos, la cual privará a quien la realiza de acciones contra quien la recibe. Otra diferencia es que las patentes tienen una duración definida, mientras que los

derechos sobre los conocimientos técnicos no patentados permanecen vigentes en tanto subsistan las condiciones de hecho que los originen, principalmente su carácter secreto.

Asimismo, no se debe olvidar que la obtención y mantenimiento de una patente requiere gastos administrativos considerables, además del pago de sumas periódicas que pueden llegar a ser importantes. Inversamente, la protección de la tecnología no patentada, en principio, no supone costos administrativos ni pago de derechos. Sin embargo, el mantenimiento en vigor de los principales efectos de tal protección requiere tomar las precauciones necesarias para el mantenimiento del secreto de los conocimientos, las cuales pueden implicar costos significativos, que varían fundamentalmente según la naturaleza de los conocimientos de que se trate y son independientes del valor e importancia de éstos. Así, por ejemplo, para restringir el acceso a la información, se pueden aplicar medios técnicos de protección como medidas físicas de seguridad, monitores de circuito cerrado, escuchas, o acceso restringido a los datos de computadoras almacenados y acceso restringido a las máquinas y a áreas clasificadas.

Otro punto diferente es que las acciones otorgadas al titular de una patente respecto de las infracciones a ésta se encuentran especificadas en la legislación aplicable al tema y derivan en el resarcimiento de daños y perjuicios, la imposición de sanciones penales y la orden de cese de la explotación ilícita del invento. En cambio, las acciones de protección de derechos sobre conocimientos técnicos no patentados deben derivarse de normas generales relativas a los secretos y competencia desleal, en materia penal, y de las que ordenan la indemnización de daños y perjuicios derivados de los hechos ilícitos.

Finalmente, no se debe olvidar que ciertos tipos de conocimientos resultan excluidos de la posibilidad de patentamiento en razón de que su propia naturaleza impide su explotación industrial, o bien porque no suponen en sí mismos un nuevo producto o un procedimiento determinado o porque presentan un carácter excesivamente abstracto que se considera incompatible con el sistema de patentes. Mientras tanto, el régimen jurídico de los conocimientos secretos no tiene similares restricciones.

Como se vio, existen conocimientos técnicos que pueden ser tutelados por un régimen u otro, y será su titular quien tendrá la posibilidad de optar, analizando los pro y los contra de cada uno de los sistemas. En ese sentido, Gómez Segade opina que “se elegirá la protección de las

patentes cuando se trate de creaciones técnicas que van incorporadas al producto y cuyo secreto será imposible de conservar. Por el contrario, se optará por la protección del secreto cuando la invención tiene por objeto procedimientos que no es fácil describir, o máquinas, procesos, etc., que por realizarse en el interior de la empresa, no es previsible que sean divulgados”.¹³

5. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES:

Resultan fundamentales las distintas posturas que suelen exponerse en torno a la naturaleza jurídica de los secretos industriales a los efectos de poder determinar cuáles son los medios de protección que deben utilizarse.

El interrogante es entonces el siguiente: ¿Constituye el secreto industrial un derecho de propiedad o derecho real que otorga a su titular un privilegio frente a todos, con beneficios similares a los que ofrecen las leyes de patentes a los titulares de un invento, o por el contrario, se trata de una situación de hecho regulada por el ordenamiento jurídico, que no otorga un derecho de exclusiva al titular para oponerse a que terceros utilicen el mismo conocimiento cuando llegaron a éste de manera legítima? En el segundo supuesto, solo podría sancionarse la conducta de quienes hayan obtenido la información por medio de actos ilícitos o conducta deshonesta, y el caso quedaría encuadrado dentro de las reglas de la competencia desleal.

Existen distintas teorías que han intentado explicar la naturaleza jurídica de los secretos industriales, dando cada una respuesta diferente al interrogante planteado.

Así es posible distinguir las siguientes:

Según parte de la doctrina, el secreto industrial es un bien de carácter inmaterial, ya que se trata de una creación del talento humano como valor patrimonial para su autor, por lo cual la ley reconoce derechos subjetivos a favor del titular.

¹³ Gómez Segade, ob.cit.p.171.

Para esta postura, se trata de un bien que se encuadra dentro de los derechos de propiedad intelectual que protegen las creaciones del talento humano.

En opinión de Gómez Segade, el secreto industrial constituye un bien inmaterial, aunque entiende que el mismo no genera un derecho de exclusiva.

La crítica que de le suele hacer a la aludida postura se basa en que el secreto industrial no puede constituir bienes inmateriales dado que estos últimos son una pura creación de la ley que requieren para su constitución el cumplimiento de los requisitos de publicidad y tipicidad.

Al respecto explica Correa que no existe propiedad sobre el conocimiento técnico secreto, en tanto que éste es solo un monopolio fundado en el secreto guardado por su beneficiario. Por eso " ...si A dispone de ciertos conocimientos técnicos que explota bajo secreto y B adquiere conocimiento de ello (por trabajos propios, por ejemplo) ningún derecho le cabe ejercitar a quien no podrá impedir que B explote aquellos conocimientos en su propio provecho 2. El secreto industrial como situación de hecho regulada por el ordenamiento jurídico.¹⁴

Otro sector de la doctrina entiende que el secreto industrial es una situación fáctica cuyo conocimiento solo le pertenece al titular o a quienes éste le confiera la oportunidad comercial a través del contrato. En ese sentido, afirma Kors, que como todos los acontecimientos son susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. (Kors Jorge, op.cit. p.,69.) (art. 986 CCyC Cláusulas particulares.)

Las cláusulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas).

Afirma Kors que en el supuesto en que el titular del invento decida no patentarlo, el conocimiento en cuestión no resulta un bien tipificado. Además, por definición el know how

¹⁴ .. Correa Carlos María, la legislación argentina sobre transferencia de tecnología del exterior Rev. Juridica Nº 7. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de México, 1975, p. 332.

carece de difusión, ya que se trata de un secreto, por lo cual tampoco participa del requisito de publicidad propio de las creaciones intelectuales reconocidas por la ley¹⁵.

Así, Laquis entiende que " el conocimiento técnico no patentado constituye una situación de hecho objetiva, pero carente de juridicidad mientras no se la otorgue el ordenamiento positivo, por imperio de los principios que rigen el derecho subjetivo y las limitaciones del numerus clausus. No obstante, no es jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal instituyente de un derecho de propiedad sobre el know how atendiendo al grado actual de divulgación del conocimiento científico y técnico, ya que ello importaría instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra de la orientación predominante, que tiende a la eliminación de privilegios o derechos ocultos a favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas ". Por ello el referido autor destaca que " no desconocemos la realidad de los conocimientos no patentados, empero no adquieren la entidad de un derecho subjetivo mientras no constituyen más que una situación fáctica no sancionada legislativamente y solo sujeta a las condiciones contractuales establecidas por las partes contratantes.¹⁶

6. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

En el año 1996 fue sancionada en Argentina la ley 24.766 (Ley de confidencialidad) con la finalidad de adaptar la legislación del país al Acuerdo TRIPs (Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

La norma establece que las personas humanas o jurídicas pueden impedir que la información que tengan legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. Para ello la ley señala que dicha información debe reunir las siguientes condiciones:

Debe ser secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa 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;

¹⁵ Kors Jorge cit. p. 69.

¹⁶ Laquis Manuel Antonio, Derechos reales, t.I Desalma, Buenos Aires, 1975, p.487.)

debe tener un valor comercial por ser secreta; y debe haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Asimismo, la norma señala que se considera contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Consecuentemente la ley en análisis establece que toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones mencionadas y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

La norma enumera las acciones civiles para el caso de infracción. Así, en el artículo 11 establece que la protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información, y que el acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas y a ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica por los daños y perjuicios sufridos.

Además, en el artículo que le sigue la ley señala que quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la misma en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal.”.

Como puede observarse, la protección que se abarca en los secretos industriales se basa en la legislación señalada mediante tres formas: el contrato (que comprende cláusulas de confidencialidad en el marco de la ley de transferencia de tecnología N°22426 y lo previsto en el artículo 992 del Código Civil y Comercial ¹⁷; el derecho penal (delito de violación de secretos

¹⁷ Artículo 992 del Código Civil y Comercial: Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no

con los tipos contemplados 153 a 157 y 159 del Código Penal) y las normas de defensa de la competencia (Ley N°25.156 y el derecho internacional incorporado).

7.LA PROTECCIÓN CIVIL DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

7.1. Consideraciones generales:

Siguiendo a Cabanellas de las Cuevas¹⁸ se puede observar que un importante número de conductas lesivas sobre los derechos de los conocimientos técnicos no suelen afectar intereses públicos, ni alteran el orden social ni generan la necesidad de tomar precauciones especiales para impedir su repetición en razón de las dificultades de prueba que pudiera crear su prevención. Entre estos se encuentra el supuesto de las disputas referidas a los derechos sobre los conocimientos, derivadas de relaciones contractuales. Las mismas pueden dar lugar a la utilización ilícita de conocimientos, pero con el cese de la misma y la indemnización de los perjuicios causados la legislación civil en la generalidad de los casos no tiene motivo para imponer penas a la parte culpable.

Muchas veces el origen de estas disputas civiles radica en determinadas dificultades de interpretación jurídica o de prueba para establecer la responsabilidad de las partes entre sí y las normas penales muchas veces pueden agravar esas dificultades, mientras que las civiles son más comprensivas de todo tipo de conductas lesivas de la reserva que protege a los conocimientos no patentados.

7.2. Secretos industriales y protección contractual

La legislación argentina permite que una persona pueda convenir con otra u otras no comunicar determinados conocimientos a terceros, ya sea mediante contratos especialmente dirigidos a tal fin o como parte de otros actos jurídicos más amplios. Esto puede hacerse en forma general o fuera de ciertos límites temporales físicos o económicos,

usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra. Si ha obtenido una ventaja indebida, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento.

¹⁸ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob.cit.p.232.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 958 del Código Civil y Comercial las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo que las obligaciones derivadas de dichos contratos son lícitas y vinculantes, salvo en los casos mencionados en la norma. Así, por ejemplo, no resultaría lícito un contrato que por su amplitud impidiera a un empleado ejercer su profesión o que lesione el interés económico general o afecte la competencia.

Como se dijo, gran parte de las dificultades jurídicas derivadas de la protección contractual de los conocimientos técnicos se suele originar en la necesidad de interpretar adecuadamente las disposiciones convencionales acordadas. Así, la interpretación puede recaer sobre las obligaciones expresas relativas a los límites a la revelación y utilización de tecnología, o sobre las relaciones contractuales entre las partes.

Siguiendo a Cabanellas de las Cuevas¹⁹, para poder apreciar esas diferentes clases de obligaciones se deben distinguir diferentes tipos de marcos contractuales de los que surgen varias categorías de deberes implícitos referidos a conocimientos técnicos, así como el fundamento de determinadas cláusulas expresas en materia de tecnología.

Así, se pueden mencionar los acuerdos celebrados con los empleados, fabricantes, locadores de obra, proveedores, contratistas, entre otros.

Gracias a las relaciones laborales los empleados pueden tener acceso a ciertos conocimientos técnicos, comerciales o industriales, de sus empleadores. Esta situación crea una obligación para el dependiente de abstenerse de divulgar los conocimientos confidenciales de los que tiene noticia en razón de su empleo, tal como surge de la citada ley de confidencialidad y del artículo 85 de la Ley de Contrato de trabajo, que textualmente establece: ““El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte”. Asimismo, las referidas normas le exigen la obligación de no utilizar la tecnología secreta que hubiera conocido como consecuencia de su relación laboral y que no fuere inherente a su profesión. Sin embargo, se ha señalado que esas obligaciones pueden resultar insuficientes para las necesidades de las partes, ya sea por su imprecisión o

¹⁹ Ob.cit.p.233 y ss.

por sus límites es por ello que se acostumbra a convenir obligaciones adicionales, ya sea restringiendo la facultad de usar ciertos conocimientos técnicos o limitado su comunicación a terceros, y esas obligaciones contractuales plantean diferentes cuestiones de interpretación y cuestiones relativas a sus límites.

Como se dijo, en los contratos de los empleados, o en un documento separado se suelen firmar acuerdos de no divulgación con los dependientes durante y después del empleo y también obligarle a no usar el secreto industrial con un propósito de competencia.

Se trata de acuerdos de no divulgación y de no competencia.

Un acuerdo de no divulgación es un acuerdo donde una parte acepta la obligación clara y explícita de no divulgar o usar indebidamente la información confidencial que se ha compartido con él. Estos acuerdos normalmente cubren un extenso periodo de tiempo, así un empleado que otorgue un acuerdo de no divulgación acuerda no usar o divulgar la información por un mínimo período de tiempo, incluso después de que el empleado haya dejado el trabajo. Para que tal acuerdo se pueda hacer cumplir debe estar claramente definida qué información entra en esta protección. Por otra parte, el acuerdo de no competencia tendrá efecto una vez finalizada la relación laboral y el empleado estará obligado a devolver toda la documentación que contenga información secreta y a mantener la confidencialidad de los conocimientos técnicos en su nuevo lugar de trabajo.

Ahora bien, esta obligación de no competir surge, durante el término de la relación de dependencia, del artículo 88 de la Ley de contrato de trabajo, pero si por medio de disposiciones contractuales expresas se extiende más allá del término de la relación laboral, debería tener una duración limitada y no debe impedir al trabajador el ejercicio de su profesión. Cuando se requiera a los empleados que firmen un acuerdo de no competencia, éstos deben aceptar que no podrán trabajar para un competidor directo, por un cierto tiempo después de abandonar la empresa. La razón es que, con el tiempo, los secretos industriales pueden ya no tener valor o pueden haber cambiado como los avances de la empresa. Por lo general se usa el plazo de un año de restricción para la competencia. Se debe agregar aquí que de acuerdo a lo dispuesto por el 1 de la ley N°25.156 de Defensa de la Competencia, la restricción sobre la

libre competencia que supone la obligación impuesta sobre el trabajador debe tener un efecto positivo para el interés económico general, y en caso contrario sería ilícita.

Por otra parte, es frecuente que una empresa que encomienda la realización de determinados trabajos a otras empresas comunique a ésta ciertos conocimientos respecto de los cuales tiene interés en mantener en secreto y limitar en su utilización. se trata, por lo tanto, de comunicaciones de tecnología con propósitos determinados, de las que puede derivarse la obligación implícita del receptor de no utilizar los conocimientos fuera de los objetivos para los cuales fueron transmitidos. Esa obligación implícita existe siempre y cuando se trate de conocimientos que impliquen secretos industriales, de lo contrario, cualquier restricción sobre los conocimientos afectaría los derechos protegidos por las normas civiles y constitucionales y limitaría el ejercicio de la legítima competencia de igual manera, tampoco se podría limitar la utilización de conocimientos que se encuentran en el dominio público porque ello implicaría trabar el ejercicio de las aptitudes del personal de la empresa receptora. Por ello, si los conocimientos técnicos tenían el carácter de secreto al momento de la celebración del contrato, pero posteriormente perdieron ese carácter, esto último llevará a la finalización de las obligaciones implícitas. Del mismo modo, cuando existieran cláusulas expresas que impongan al locador de obra o al fabricante la no utilización o la confidencialidad de conocimientos recibidos, dichas cláusulas serán nulas si se refieren a conocimientos que se encuentran en el dominio público.

7.3. Ventajas e inconvenientes de la protección contractual de los conocimientos técnicos

A continuación, se señalan brevemente las ventajas y desventajas que derivan de la utilización de contratos o cláusulas contractuales para proteger los conocimientos técnicos no patentados a los efectos de evaluar, en cada caso concreto, las razones que pueden hacer recomendable este sistema de protección.

Es posible que el titular de conocimientos técnicos secretos acuerde con sus empleados o con empresas relacionadas, la cesión de los derechos sobre las invenciones patentables que obtengan, ya sea en forma general o en relación con determinado sector productivo o

tecnológico. Debido a las dificultades que presenta el proceso de patentamiento, especialmente las relacionadas con la incertidumbre respecto del carácter patentable de las invenciones, puede resultar conveniente extender las cláusulas relativas a la cesión sobre nuevos desarrollos técnicos aun a aquellos que no resultan patentables. Por otra parte, las normas establecidas en la Ley de contrato de trabajo, relativas a las invenciones del trabajador (artículos 82 y subsiguientes) dejan un amplio campo de incertidumbre respecto de los derechos del empleador y de sus dependientes, que puede ser acotado por medio de estipulaciones contractuales, resolviendo incluso posibles conflictos luego de finalizada la relación laboral.²⁰

Por otro lado, hay que tener presente que la regulación contractual sirve también para precisar los derechos de las partes. Sin duda, los poseedores de conocimientos técnicos querrán aclarar los límites de sus derechos y para ello pueden contar con disposiciones convencionales que determinen expresamente las obligaciones y derechos de las partes y a la vez que sirvan para evitar dificultades probatorias que puedan presentarse respecto de las condiciones en las que se revelan determinados conocimientos y su carácter confidencial. Sin embargo se señala que pese a estas funciones aclaratorias, cuando existen cláusulas contractuales que las precisen, las relaciones jurídicas vinculadas a tecnología suelen verse expuestas a una doble incertidumbre: la relacionada con su interpretación y la vinculada con los límites de orden público que pesan sobre su validez²¹. Esos problemas de interpretación se ven agravados por la casi nula legislación supletoria de la voluntad de las partes y por la escasa jurisprudencia que brinde certeza sobre la aplicación de los principios generales de la materia a las operaciones vinculadas con conocimientos técnicos²².

Ahora bien, una de las principales dificultades que plantea el régimen jurídico de la tecnología no patentada es que la protección otorgada a éste depende de que su titular tome las precauciones necesaria para que la información resguardada no llegue al alcance de terceros. Si competidores del poseedor de conocimientos técnicos u otras personas sin haber incurrido en conductas ilícitas, el primero no podrá impedir esa apropiación lícita. Sin embargo, existen

²⁰ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen jurídico. Ob.cit.p.243.

²¹ Cavanellas de las Cuevas Guillermo, ob.cit.p.244.

²² Correa Carlos, La legislación Argentina sobre transferencia de tecnología desde el exterior, en “ Jurídica. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana” , 1975, p.331.

algunos casos en los que no se puede determinar con precisión si el poseedor de los conocimientos manifestó suficientemente su intención de mantenerlos con carácter secreto, lo cual implica una condición indispensable para la protección legal. Además, pueden existir dudas respecto de si la conducta de los terceros que se apropiaron de los conocimientos excedió o no los límites permisibles, teniendo en cuenta las precauciones y autorizaciones realizadas por el poseedor original de aquellos. En el primer supuesto, una estipulación contractual puede solucionar los problemas probatorios y de caracterización, relativos a la conducta de la parte interesada en mantener en secreto los conocimientos. Sin embargo, si se le da una extensión excesiva se podrían generar conflictos con las normas de protección de la competencia y las de libertad de trabajo. Es por ello que la cláusula de confidencialidad que se redacte determine con exactitud el objeto del secreto ya que el empleado no podrá ser obligado a guardar silencio respecto de todo lo que se realice en su trabajo, teniendo en cuenta que seguramente muchas cosas ya las haya sabido con anterioridad.

Se debe tener presente que una cláusula contractual que prohíba a terceros utilizar o divulgar los conocimientos técnicos no será suficiente para considerarlos como secretos comerciales o industriales ya que ello depende de elementos no solo subjetivos sino también de condiciones objetivas que no pueden ser eliminadas convencionalmente. Sin embargo, con respecto a las partes vinculadas contractualmente las obligaciones de confidencialidad y de no uso serán válidas siempre que no se vulnere la Ley de Defensa de la competencia y la legislación civil y comercial.

Asimismo, se debe tener presente que por medio de un contrato se puede evitar que un receptor de conocimientos los comunique a terceros, pero no podrá impedir a éstos acceder a los conocimientos por otros medios, debiendo a estos fines dependerse de la responsabilidad penal y extra contractual que pesa sobre el público en general respecto de los actos relativos a conocimientos técnicos. Para impedir la diseminación de conocimientos secretos, quien los posee puede exigir la inclusión de una notificación sobre el carácter secreto de la tecnología en los materiales e impresos en que ésta se encuentre descripta e incorporada. La omisión de tales precauciones haría al receptor responsable frente al transmisor de los perjuicios ocasionados a raíz de la divulgación de los conocimientos a través de terceros de buena fe. Esta responsabilidad es similar a la que surge de la violación de las obligaciones de

confidencialidad ya que éstas restringen no solo las divulgaciones voluntarias sino también las derivadas de la negligencia. Sin embargo, la precisión convencional de las precauciones a ser tomadas por el receptor de tecnología confidencial permite una determinación más fácil de las responsabilidades del receptor, considerando a sus omisiones como conductas dolosas con la consiguiente extensión de las consecuencias imputables al incumplimiento de las obligaciones.

Una de las desventajas de la inclusión de estipulaciones contractuales es el riesgo de que el titular de los conocimientos técnicos incurra en la responsabilidad señalada por la Ley de defensa de la competencia o en la que resulta de los actos ilícitos violatorios de la libertad de trabajo. Las consecuencias negativas de las disposiciones contractuales nulas para el titular de los conocimientos, sin embargo, se ven reducidas por la regla de que tal nulidad no afecta a las restantes cláusulas que pueden haberse acordado con el fin de proteger esos conocimientos, si son separables de las que resultan anuladas.

Por otra parte, si los conocimientos no se encuentran amparados por medidas que lleven a los empleados a advertir su carácter secreto, su exclusión de una enumeración contractual puede reafirmar la convicción de que no existen obligaciones al respecto, mientras que la adopción de precauciones aparentes llevaría a una interpretación contraria.

Finalmente cabe advertir que si bien las estipulaciones contractuales expresas pueden cumplir una importante función en la protección de la tecnología no patentada, sufren una limitación inherente a su naturaleza: no pueden ser aplicadas respecto de personas con las que el titular del know how no tenga una relación contractual directa. Respecto de éstos, la protección contractual no tendrá utilidad alguna, ya que las convenciones solo tienen efectos entre sus partes. Por lo tanto, la utilidad práctica de la protección contractual de los conocimientos técnicos se limita a los casos en que existe una relación comercial entre las partes.

8.CONCLUSIÓN:

Las empresas, antes de comercializar las invenciones que desarrollen, deben proteger convenientemente las mismas para asegurarse no sólo la amortización de las cantidades ya desembolsadas, sino para obtener ingresos que permita seguir inventando.

En realidad, los secretos industriales, las patentes, los diseños industriales y los derechos de autor pueden utilizarse de forma independiente o simultánea como instrumentos de protección de la tecnología.

Al momento de decidir si proteger una invención por un medio u otro, se deben valorar los pros y contra de cada una de estas vías. Las patentes se conceden a través de un procedimiento costoso, relativamente lento y por un periodo limitado en el tiempo. Por el contrario, la protección de una invención mediante secreto industrial no está sometido a procedimiento administrativo alguno, así como tampoco está limitado a un plazo temporal, como la patente, sino que su existencia durará durante el tiempo que el titular de la misma sea capaz de mantenerla en secreto, para lo cual es imprescindible que la empresa adopte una política interna de protección muy estricta. Sin embargo, la empresa que opte por este procedimiento no podrá evitar que los terceros desarrollen y exploten, en cualquier momento y por cualquier medio legítimo una invención parecida o igual a la suya.

La información que permite a una empresa competir eficazmente es un "secreto industrial" y, por lo tanto, es un valor comercial que debe ser protegido. Las principales normas del derecho argentino que se dirigen a la protección de la tecnología no patentada están incluidas en el Código Penal, particularmente las referidas a la violación de secretos y a la competencia desleal (artículos 156 y 159); en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Contrato de trabajo. Asimismo, otras normas conforman la validez de la protección mediante el mantenimiento en secreto de los conocimientos técnicos en general y reconocen la legalidad de los contratos relativos a la tecnología no patentada (ley 24.766).

Por medio de la protección jurídica del secreto industrial, lo que se quiere impedir es que determinada información con valor económico no sea divulgada por aquellos que la conocen, por ejemplo, por haber participado en la creación y la estrategia del negocio que se hace, y que

la misma no sea adquirida por terceros de manera ilegal o contra los buenos usos mercantiles. Los supuestos pueden ser variados: espionaje industrial, aprovechamiento de tratos precontractuales, adquisición del secreto por medio de empleados del titular, etc.

Además de la normativa laboral y penal que establece mecanismos de protección específica en relación con los secretos, esta información queda también protegida por las particulares normas de competencia desleal que reprimen la violación de secretos y la explotación de manera ilegítima por terceros de información confidencial, ya sea mediante la aplicación de sanciones para castigar al que no cumple con el deber de secreto, y/o por medio de la imposición de indemnizaciones de daños y perjuicios.

Como se dijo, la protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales. (Las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público. Los secretos comerciales no generan de registro, aunque los gastos generados en el mantenimiento de la información de manera confidencial pueden ser elevados dependiendo de su importancia y de los medios empleados.

Existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de determinar si una información es susceptible de ser considerada como secreto industrial: – Decidir hasta qué punto es conocida fuera de la empresa la información que se posee – Determinar el alcance de conocimiento de dicha información por parte de los empleados de la empresa y de cualquier tercero involucrado en su manejo – Las medidas de protección que hayan sido tomadas para guardarla en secreto – Determinar el valor económico que pueda tener para la empresa y competidores – Valorar el gasto y esfuerzo que la empresa ha invertido en desarrollar y obtener la información

La doctrina entiende que para que una información sea considerada como secreto de empresa debe reunir los siguientes requisitos : – sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión – sea sustancial, es decir, que suponga una información de interés o relevante – que tenga un valor comercial o suponga una ventaja competitiva por gozar del carácter de secreta – que haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

La apropiación indebida del secreto industrial normalmente se da en dos casos: cuando el secreto fue apropiado indebidamente por alguien que tiene acceso a él (empleados) y cuando fue apropiado por externos (robos externos). Por lo tanto, el propietario de un secreto industrial puede tomar acciones legales solo en aquellos casos en los que, habiendo tenido un cuidado adecuado para proteger el secreto industrial, alguien se apropiara indebidamente de un secreto, por ejemplo cuando un ex empleado transmite secretos del empleo anterior a un nuevo empleador, o usa el secreto del empleo anterior en una nueva empresa un nuevo trabajo.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de mantener el carácter secreto de la información estratégica de la compañía se pueden adoptar varias medidas, siendo las más frecuentes: – Suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal empleado en la organización, así como con proveedores y clientes en los casos en los que sea necesario. – Identificación, clasificación y depósito en espacios físicos de accesos restringidos con medidas de seguridad. – Medidas del entorno lógico: – Encriptación de la información – Políticas de usuario – Definición de entornos de seguridad – Sistemas de control de intercambio de información – Antivirus – Plan de continuidad del negocio – Establecimiento de medidas organizativas y de gestión para la identificación y control de la información.

La compañía poseedora de la información considerada como secreto de empresa no dispone de ningún título que acredite la exclusividad respecto a dicha información, ya que no puede impedir que cualquier tercero llegue al mismo resultado y lo explote libremente. No obstante, lo anterior, la obligación de secreto que deben guardar tanto los empleados como terceros relacionados con la empresa que tengan acceso a la información secreta debe quedar reflejada en el contrato de trabajo o acuerdo de confidencialidad. Mediante la firma de estos acuerdos se permitirá el intercambio de información susceptible de ser considerada como secreto de empresa, estableciéndose las obligaciones y responsabilidades con respecto al tratamiento de la información.

Por lo tanto, se puede concluir que un contrato de no divulgación bien redactado constituye un medio preventivo económico y efectivo para evitar la mala conducta del empleado y facilita la carga de la prueba en caso de litigio. Dicho acuerdo debe ser detallado e inequívoco, y limitar las restricciones temporales y territoriales después de abandonar el empleo. El mismo también

debería firmarse con proveedores, contratistas, empleados potenciales o temporales, internos, visitantes, no empleados que trabajan en la empresa y clientes en todos los niveles de la empresa donde se divulgue la información confidencial

Sin embargo, lo dicho anteriormente no significa que se pueda afirmar a priori que en todos los casos es preferible optar por mantener el secreto industrial y no patentar el conocimiento tecnológico. Por el contrario, personalmente pienso que el empresario o productor de tecnología debe considerar las opciones en cada caso concreto ya que ninguno de los dos sistemas es absolutamente perfecto. Así, un inventor que invirtió grandes sumas de dinero para obtener determinado conocimiento puede encontrar que éste es económicamente inútil durante el término de protección de la patente y que solo adquiere valor una vez expirado el término de los derechos exclusivos. Asimismo, la revelación de su invención para poder ser patentado en Argentina puede permitir su divulgación en otros países no dispuestos a otorgar los mismos derechos. Por el contrario, puede suceder que la opción por el régimen de patente resulte más rentable, ya que esta puede conceder un monopolio de derecho sobre una invención por un período bastante superior al que hubieran necesitado los competidores del inventor para crear sus conocimientos, aun en caso de haber permanecido éstos en secreto.

9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Álvarez Soberanis, Jaime, Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, " Jurídica " , Nº 6, pág. 39, Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana de México, 1974.

Ascarelli, Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970.

Baylos Carroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Civitas, Madrid, 1993.

Borges Barbosa, Denis, *El concepto jurídico de know how*. En Revista de Derecho Industrial Nº 6, Depalma, Buenos Aires, 2000.

Caballenas de las cuevas, Guillermo. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Heliasta. Buenos Aires.2013

Correa , Carlos María, La legislación argentina sobre transferencia de tecnología del exterior, " jurídica " , Nº 7, pág. 333. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana de México, 1975.

Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know How)*, Tecnos, Madrid, 1974, pág. 85.

Kors, Jorge, *Los secretos industriales y el Know How*, La Ley, Buenos Aires, 2007.

Mitelman, Carlos - Zuccherino, Daniel, Protección jurídica de la información confidencial y de datos científicos (Buenos Aires, LexisNexis, 2007), p. 1.

Petrone, Aldo (Dir.) Cuadernos de propiedad intelectual. Nº5. Ad-Hoc. Buenos Aires.2012.