



UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

Facultad de Derecho

Principia IURIS

5

Principia IURIS

Facultad de Derecho



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

RECTOR GENERAL

P. José Antonio Balaguera Cepeda, O.P.

RECTOR SECCIONAL TUNJA

P. Faustino Corchuelo Alfaro, O.P.

VICERRECTOR ACADÉMICO

P. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

P. Carlos Ariel Betancourt Ospina, O.P.

DECANO ACADÉMICO FACULTAD DE DERECHO

Abogado Vicente Landínez Lara

DIRECTOR REVISTA

Vicente Landínez Lara

EDITOR

Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja
Departamento de Comunicaciones y Mercadeo
Director Doris Andrea Sotelo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Santiago Suárez Varela

IMPRESIÓN

Búhos Editores

Suscripciones y Canje

Cll. 19 No. 11 - 64 Desde Tunja

PBX: 744 04 04

y desde cualquier lugar del país
línea gratuita: 018000 932340

www.ustatunja.edu.co



Agosto 2.006

ISSN: 0124-2067

Los conceptos expresados en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la publicación.

Contenido

Los secretos empresariales y su "relación jurídica" en el régimen andino de propiedad industrial.

FERNANDO ARIAS GARCÍA

32

Reflexión económica de estilo empírico analítico frente al crítico.

LUIS ELIÉCER SUTHA VILLAMIL

15

Despertar Indígena.

GERMÁN BERNAL CAMACHO

23

Responsabilidad del Estado por actos terroristas - de la responsabilidad por falla a la responsabilidad sin falla-

CIRO NOLBERTO GUECHÁ MEDINA

29

La subrogación pasiva en la nueva ley de vivienda

Aproximación dinámica a la transmisión a título particular de las obligaciones

JOHN JAIRO YEPES MARTÍNEZ

43

Falacia de las cláusulas exorbitantes en la contratación estatal

CIRO NOLBERTO GUECHÁ MEDINA

83

Principio de oportunidad en el sistema acusatorio

"el principio de oportunidad como: ¿herramienta de justicia material o simple instrumento de eficiencia judicial?".

GABRIEL HUMBERTO SALAMANCA ROA

95

La investigación como método de enseñanza-aprendizaje

HÉCTOR GUILLERMO SIERRA CUERVO

107

Los secretos empresariales y su “relación jurídica” en el régimen andino de propiedad industrial

 **AUTOR: FERNANDO ARIAS GARCÍA**

Resumen:

Frente al concepto de Secreto Empresarial y su regulación jurídica fundamentada en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se plantea un discernimiento problemático irrefutable: Si la “posesión” del secreto empresarial, es -en principio- un “hecho” jurídico que determina el modo originario de adquirir su dominio, ¿ la relación jurídica que tiene su titular es de mera “posesión” o es de propiedad?. En últimas, su detentación es un hecho jurídico destinado a transformarse en derecho o será una subclasificación del derecho de propiedad en sí mismo considerado, y como tal un verdadero derecho. En tal sentido y en el marco de los derechos de propiedad intelectual como componente de los Bienes Mercantiles, resulta poco menos que singular el pretender dilucidar, qué clase de vínculo jurídico existe entre el sujeto de derecho y la información no divulgada que es por él conocida.

Palabras clave: Secreto Empresarial, Necesidad Social del Conocimiento, Relación jurídica de propiedad, Relación jurídica de posesión, Atributos de la propiedad intelectual.

Abstract:

As opposed to the concept of Enterprise Secret and its legal regulation based on Decision 486 of the 2000 of the Commission in the Agreement of Cartagena, considers a unruly problematic discernment: If the “possession” of the enterprise secret, is - in principle a “legal fact” that it determines the original way to acquire his dominion, the legal relation that has its holder is of mere “possession” or is of property. In you complete, its detención is a legal fact destined to transformed into right or will be a subclassification of the right of property in considered itself, and like so a true one straight. In such sense and within the framework from the rights of intellectual property like component of the Mercantile Goods, it is little less than singular trying to explain, that class of I tie legal exists between the subject of right and the information nondisclosed that it is by well-known him.

Key words: Enterprise secret, Social necessity of the Knowledge, Legal relation of property, Legal relation of possession, Attributes of the intellectual property.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la trascendente categoría de casi todos los segmentos normativos del Acuerdo de Integración Subregional Andino conocido como “Acuerdo de Cartagena”, como los que emanan de regulaciones específicas en materia de transporte, propiedad intelectual, derechos de autor, régimen tributario y de inversiones y régimen comercial y aduanero, una de las facetas más relevantes al interior del Acuerdo es régimen jurídico andino en materia de Propiedad Industrial¹; el mismo, no solo buscó la protección jurídica de aquellos bienes² cuyo objeto es el de distinguir y diferenciar los productos y servicios que se encuentran disponibles en el mercado³, sino aquellas creaciones⁴ y conocimientos privilegiados de representación económica y de contenido tecnológico.

Dentro de esta última categoría⁵ -a la que se rotuló como “Nuevas Creaciones”- se incluyó una regulación expresa sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad⁶, Topografías de trazados de circuitos electrónicos⁷, Diseños Industriales⁸ y Secretos Empresariales.

Frente al concepto de Secreto Empresarial y su regulación jurídica fundamentada en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se plantea un discernimiento problemático irrefutable: Si la

"posesión" del secreto empresarial, es -en principio- un "hecho" jurídico que determina el modo originario de adquirir su dominio, ¿ la relación jurídica que tiene su titular es de mera "posesión" o es de propiedad?. En últimas, su detentación es un hecho jurídico destinado a transformarse en derecho o será una subclasificación del derecho de propiedad en si mismo considerado, y como tal un verdadero derecho. En tal sentido y en el marco de los derechos de propiedad intelectual como componente de los Bienes Mercantiles, resulta poco menos que singular el pretender dilucidar, que clase de vinculo jurídico existe entre el sujeto de derecho y la información no divulgada que es por él conocida.

¹ No obstante, el "Acuerdo de Cartagena" posee unas finalidades y objetivos mucho más amplios, a los que tradicional y jurídicamente visualizamos. En tal sentido se denotan otros objetivos del mismo, distintos a la simple posibilidad de reducir las diferencias normativas entre países miembros -especialmente en materia comercial-, como los de promover el "desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, ... acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano" Decisión 563 de 2003, Comisión CA. De igual forma debe resaltarse la labor de entidades adscritas al convenio, distintas a las conocidas en medios políticos (consejo presidencial andino, consejo andino de ministros de Relaciones Exteriores, comisión de la Comunidad Andina, tribunal de justicia de la Comunidad Andina y el parlamento andino), como es el caso del consejo consultivo empresarial, el consejo consultivo laboral, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Convenio "Simón Rodríguez" y la misma Universidad Andina "Simón Bolívar".

² A pesar de la permanente incertidumbre jurídica que se denota en varios acápite del Código Civil Colombiano (confusión más que evidente en los artículos 653, 656, 834, 1489, 1518, 1708, 1781, 1795, 1854, 1923, 1943, 1956 y 2275 *ibidem*), en medios académicos hemos insistimos en la trascendencia de la distinción de los conceptos "cosa" y el de "bien", teniendo en cuenta que las "cosas" solo tienen trascendencia para el mundo del Derecho y en consecuencia son su objeto de análisis-, solo en la medida en que sean útiles y apropiables, es decir en cuanto sean "bienes".

³ Categoría denominada como "Signos Distintivos", dentro de los cuales se encuentran las Marcas, Lemas Comerciales, Enseñas, Nombre Comercial, las Indicaciones Geográficas.

⁴ De carácter "tecnológico", lo que permite un grado alto de distinción con los Derechos de Autor, que también denotan un grado de protección de "creaciones", no obstante, estas últimas, deben estar precedidas de un contenido artísticos, literario o científico, incluyéndose el Software por expresa disposición del Decreto 1360 de 1989.

⁵ Nótese que las invenciones que regula la Decisión 486 del acuerdo de Cartagena, aunque no hayan sido efectivamente creadas podrían ser consideradas como cosas. En tal sentido el artículo 14 establece que podrán ser objeto de patentabilidad aquellas creaciones término distinto a descubrimiento- nuevas, que tengan nivel inventivo y aplicación industrial; en igual forma el artículo 16 de dicha decisión establece que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

⁶ VILLARREAL GONDA, Roberto. La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial. Comercio Exterior, vol. 41, núm. 11, México, 1991. "Es posible registrar como modelos de utilidad aquellos nuevos objetos de aplicación industrial que, por efecto de una configuración o estructura modificada, brinden ventajas en cuanto a su utilidad o permitan realizar una nueva función. El concepto jurídico del modelo de utilidad ha existido hace mucho tiempo tanto en países altamente industrializados (Japón, Alemania, Francia, España), como en otros de industrialización reciente (Brasil y Corea). De la experiencia de todos esos países resulta claro que, para inducir eficazmente un interés amplio por la innovación industrial, en especial entre las empresas pequeñas que forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente exigir requisitos mínimos para el registro de los modelos de utilidad, sin complicar los trámites con disposiciones excesivamente rigurosas que desalienten el interés de los particulares. Las exigencias más estrictas sólo son justificables en el caso de las invenciones más complejas, como las patentables, que por lo general demandan mayores inversiones en investigación y desarrollo tecnológico y por ese motivo requieren disposiciones jurídicas rigurosas que correspondan a los factores económicos que están de por medio".

⁷ Decisión 486 del 2000. Artículo 86: "A efectos del presente título se entenderá por: a) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica; y, b) Esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado".

⁸ PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. Régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, 1995, pág. 160. "Se protege la forma externa del producto, esto es, la apariencia especial del producto, la cual sólo puede apreciarse por el sentido de la vista. Aquí radica una de las diferencias con los modelos de utilidad que protegen la forma exterior del producto, en cuanto dicha forma dé un significado al destino o la finalidad, lo cual significa que se protege

2. LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y EL LÍMITE A LA INALTERABILIDAD COMO ATRIBUTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA.

A raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) entre un bloque de países andinos entre los que se encuentra Colombia, y los Estados Unidos, aunado a los singulares pronunciamientos emanados de la Corte Constitucional sobre la materia⁹, resulta de coyuntural trascendencia, la conceptualización y desarrollo jurídico de los llamados "secretos empresariales"; son estos definidos por la Decisión 486 de del 2000, como "cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) Tenga un valor comercial por ser secreta¹⁰; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta". De otra parte, la doctrina comparada los ha conceptualizado como "todo aquel conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva"¹¹.

No obstante la claridad conceptual de lo que la Decisión 486 de 2000 entiende como "Secreto Empresarial", no se advierte igual resplandor frente a su diferenciación de lo que la doctrina anglosajona ha denominado "Know How"¹². Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los dos conceptos enunciados son identificables. En efecto, la primera de las corporaciones señala que "...de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como "know how" es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de su patrimonio..."¹³. A su turno, el Consejo de Estado establece que: "...En el caso sub examine *no existe secreto industrial que proteger o know how* como lo denomina el demandante usando la expresión angloamericana..."¹⁴.

De su parte, el Decreto Reglamentario 2123 de 1975, estableció en su artículo primero que se entiende por know-how "la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia". La Orden Administrativa 2 de 2002, "Por la cual se establece y unifica el procedimiento para ejercer el control del valor aduanero en la importación de mercancías", establece a su turno que "la expresión know how significa conocimiento habilidad o destreza, comprende el llamado arte de fabricación. Están también incluidos en el know how los secretos comerciales o industriales, considerados como tales, aquellos procedimientos e inventos aún no patentados o que no se desea patentar".

⁹ Sentencias como la T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz son un modelo de los contundentes pronunciamientos de la Corte en estas materias, a la luz de nuestro Estado Social de Derecho.

¹⁰ Artículo 260 de la Decisión 486 de 14 de Septiembre del 2000.

¹¹ TORRES ZAGAL, Óscar. "La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial". 22 de marzo de 2005. Diario Financiero. Buenos Aires.

¹² En Colombia inicialmente la protección jurídica al know how no era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal establecidas en la ley 155 de 1959 y en el Código de Comercio. Posteriormente esta regulación fue complementada con la Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en lo relativo a los contratos sobre licencia de tecnología. Actualmente en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la protección jurídica del know how se efectúa mediante la protección de los secretos industriales de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión 344 de 1993 y requiere que la información protegida conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares y con la protección de la competencia (artículos 1º, y 1º y 16 de la Ley 256 de 1996).

¹³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-381 de septiembre 14 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 10299 de julio 10 de 1997. M.P.

No obstante, para algún sector doctrinal¹⁵ el Secreto Empresarial posee una significación mucho más amplia que la de Know-How, ya que este último comprende *normalmente* alguna información secreta, pero ello no es indispensable en su enunciación. Herbert Stumpf, plantea que "por know how han de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración"¹⁶.

Largo tiempo se ha debatido a nivel de doctrina, el determinar en qué medida los "secretos empresariales"¹⁷ deben ser susceptibles de protección por la legislación de propiedad industrial, confiriéndole a su titular un verdadero monopolio en el referido secreto, sobre producción de bienes o procedimientos industriales: *¿cual será entonces, la exacta medida jurídica de protección en que, por una parte se respeten los derechos de quien detenta un conocimiento privilegiado a título de "galardón" que incentive su capacidad de producción intelectual, pero que, de otra parte contextualice la "necesidad social de conocimiento"?*¹⁸.

El planteamiento expuesto resulta aun más inquietante, en casos en que deben protegerse derechos tan vitales como el de salud: Por una parte existe en el artículo 49 de la Constitución Política, la delimitación teórica de una clara garantía estatal consistente en asegurar el acceso de los ciudadanos a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, en la medida en que "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado". En desarrollo del precepto expuesto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte Constitucional¹⁹, reafirmando la especial protección que merecen aquellas personas, que, por su condición económica, física o mental, se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, no contando con la atención adecuada. En tal sentido la Corte ha expuesto que el derecho a la Salud no solo es un derecho fundamental por su clara conexidad con el de la Vida, sino que, a su vez es un derecho asistencial en el marco del Estado Social de Derecho "en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar el goce no sólo de los servicios de asistencia médica, sino también los derechos hospitalario, de laboratorio y farmacéuticos. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso (C.N., art. 13), pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida."²⁰

En este contexto, existe un natural anhelo frente al uso "genérico" de determinados medicamentos "de tal manera que se garantice que el usuario pueda acceder a los medicamentos que requiera pagando unos precios razonables"²¹, en especial aquellos imperiosos para el tratamiento de enfermedades catastróficas, previa la descomposición y desagregación química de cada uno de sus elementos, en clara interpretación universal de los usos del conocimiento, manifestación mas que próxima -y plausible- a la necesidad social del conocimiento. De tal envergadura es el bien tutelado de la Salud, que la Administración Pública no solo debe garantizar la probidad de los

¹⁵ ". STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. Editorial Temis, 1984.

¹⁶ *Ibid.* Pág: 23.

¹⁷ "Relativo a la protección a los "secretos empresariales", se los define por la ley en los siguientes términos: " Se agrega que constituye violación del secreto empresarial "la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con animo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular

¹⁸ HOYOS LÓPEZ, Lina María. "The dilemma of intellectual property for the small and medium producers in developing countries". Junio 30 de 2004. En: <http://www.sena.gov.co> "Se encuentran entonces los dos propósitos principales de la propiedad intelectual: el primero es premiar a quienes se dedican a generar conocimiento protegiéndolos de los competidores que pretenden trabajar con su tecnología, y el segundo es lograr una transferencia eficiente de ese conocimiento. El desarrollo de estos propósitos ha derivado en lo que actualmente se denomina el dilema de la propiedad intelectual: la pregunta es cómo lograr un balance entre estas dos necesidades contradictorias, en donde por una parte se requiere la protección del innovador, y por otra existe la necesidad social de la difusión del conocimiento".

¹⁹ Entre muchos otros fallos, pueden destacarse las Sentencias T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, T-248 de 1998, T-1237 de 22 de Noviembre de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-260 de 27 de Mayo de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.

²⁰ Sentencia T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia AP-2212 de diciembre 11 de 2003, Magistrado Ponente: Alier Eduardo Hernández Enriquez.

medicamentos "innovadores", sino en igual forma de los que poseen desagregación de sus componentes químicos²². En tal sentido el Consejo de Estado ha establecido que no puede aceptarse que "la calidad y efectividad de los medicamentos genéricos pueda ser inferior a la de los de marca pues, para controlar dicha calidad, se creó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entidad encargada de revisar, como requisito para otorgar el registro sanitario, que los medicamentos, tanto los genéricos como los de marca, respeten los estándares de calidad, seguridad y eficacia establecidos en la legislación. Luego, no es posible afirmar sin más, que el medicamento en su presentación esencial-genérica no es útil a la salud"²³.

Pero por otra parte, es claro que el conocimiento privilegiado responde a unas inversiones y costes no necesariamente de carácter económicos- que deben ser, de alguna forma, retribuidos y estimulados por la legislación, no solo para su perfeccionamiento y desarrollo, sino para permear de incentivos a los creadores de nuevos conocimientos y procedimientos privilegiados; si no existiera la precisa protección jurídica, el conocimiento producido podría ser entonces utilizado o explotado de forma no conmutativa por quienes no han invertido ningún tipo de recursos en su generación, y al no agotarse conseguiría ser usado por múltiples individuos en la economía. Podría afirmarse que con lo anterior surgiría, en términos económicos, un 'error en el mercado' en la medida en que no se crean espontáneamente suficientes incentivos a los individuos o a las organizaciones para que lleven a cabo inversiones en este bien denominado conocimiento, ya sea científico o tecnológico.

La divergencia planteada se ha resuelto por parte del legislador, conciliando los extremos de las dos tesis señaladas, ello es, limitando temporalmente el periodo de protección del Derecho de Propiedad Industrial planteado a cortos periodos de tiempo, que determinen, un disfrute de la creación excesivamente inferior que el que se da frente a cualquier otro ejercicio del derecho de propiedad. Nótese que por regla general, el derecho de dominio es caracterizado por la inalterabilidad, regla también llamada por algún sector doctrinal²⁴ como la "perpetuidad", consistente en aquel elemento que permite que "la propiedad dure tanto cuanto dure la cosa y no se extinga por su uso"²⁵, es decir, que la propiedad no esta destinada a transformarse en otro derecho de mejor entidad o a desaparecer²⁶.

Pero por regla de excepción, cuando en la protección al derecho de dominio se entrelazan elementos relacionados con la citada "necesidad social del conocimiento", existen límites²⁷ a su ejercicio, especialmente en el plano de su disfrute temporal. Es el caso de los Derechos de Autor²⁸, considerados los mismos como la forma de protección jurídica de creadores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas organismos de radiodifusión de obras literarias, científicas y artísticas²⁹, contentivos de sendos derechos patrimoniales como los de "reproducir la

²² Al punto debe anotarse que "No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad". Artículo 261 de la Decisión 261 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia AP-2212 de diciembre 11 de 2003, *Ibidem*.

²⁴ VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. *Bienes*. Temis. Bogotá. 2004. Pág. 180. ANGARITA GÓMEZ, Jorge. *Lecciones de Derecho Civil. Tomo II. Bienes*. Temis. Bogotá. 2004. Pág. 59. PEÑA QUIÑONES, Ernesto. *El Derecho de Bienes*. Librería Jurídica Wilches. Bogota, 1995. Pag. 575.

²⁵ VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. *Ibidem*. Pág. 180.

²⁶ Cfr. VALENCIA ZEA, Arturo. *Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales*. Temis. Bogota. 1997.

²⁷ Que emanan de la cláusula genérica de las obligaciones sociales del Derecho de propiedad Privada, establecidas en el artículo 58 Constitucional.

²⁸ Cfr. RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad Intelectual, El moderno derecho de autor*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998.

²⁹ "...cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer". Artículo 2 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993.



obra, efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio³⁰ o morales como los de "reivindicar la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo, oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos; conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; modificarla, antes o después de su publicación, y retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada"³¹.

Nótese que dichas producciones del talento humano tienen un claro contexto de disfrute universal de los derechos patrimoniales señalados³². Es por ello que, en su desarrollo legislativo encontramos periodos cortos de protección: así, entrándose de una creación a favor de una persona natural, la protección "se dispensará durante su vida y ochenta años más a partir de su muerte"³³ y "cuando el titular sea persona jurídica, el término de protección será de cincuenta años, contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, la primera publicación del fonograma o, de no ser publicado, de su primera fijación, o la emisión de su radiodifusión"³⁴.

Frente a la solución que se acondicionó en el debate planteado, poco menos que reprochable la "perpetuidad"³⁵ que el legislador andino imprimió a la protección jurídica de los secretos empresariales. En tal sentido el artículo 263 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señaló que: "La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260", es decir mientras subsistan las condiciones para que la información no solo se mantenga como secreta -que la información o conocimiento privilegiado no sea generalmente conocido, ni sea fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva-, sino que tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. No se advierte pues, justificación alguna a que la protección jurídica de un Secreto Empresarial sea indefinida³⁶ mientras subsistan las condiciones normativas establecidas para considerar secreta una información empresarial industrial o comercial no divulgada.

3. LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y LA RELACIÓN JURÍDICA CON SU TITULAR: ¿PROPIEDAD O POSESIÓN?.

De otra parte, también es del caso señalar la amplitud que debe generar el concepto mismo de secreto empresarial, ya que erradamente se cree que el mismo solo puede estar referido a la "forma de hacer un producto", es decir a su naturaleza, composición, procesos y características, no obstante debe reafirmarse que la información privilegiada también pueden hacer relación a la naturaleza, composición y características de un servicio v.g. las particularidades cardinales de la prestación de servicio de abogados por parte de un bufete como pueden ser, la forma de atender el negocio planteado, los métodos de consulta de información jurídica "forma de hacer un servicio" como también a los métodos de distribución o comercialización de productos v.g. el método de distribución de una

³⁰ Artículo 12. Ley 23 de 1982.

³¹ Artículo 30. Ley 23 de 1982.

³² Cfr. BIXIO, Andrea. *Proprietà e appropriazione: Individuo e sovranità nella dinamica dei rapporti sociali.*: Milano: Dott A. Giuffrè Editore, 1988

³³ Artículo 29. Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 44 de 1993, artículo 2.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Cfr. V. PENNER. *The idea of property in Law*, Oxford, 2000, pg. 109 y 119ss. STS 25-IV-1900, Colección legislativa, t. 89, Pág. 538, citada por AMATLLARI, *Derecho de los negocios*, 54, "La protección de las ideas en el Derecho español", Pág. 7.

³⁶ No obstante, Herbert Stumpf señala -en forma que apreciamos sugestiva-, la cesación del secreto mediante la celebración de un contrato de Know How: "Si se ha formalizado un contrato de know how que tiene por objeto un secreto, y ese secreto cobra publicidad ¿cesa la obligación del beneficiario de pagar regalías? Cesará, en efecto, para el futuro, o sea para después de haberse producido esa publicidad (...). Sólo excepcionalmente podrá darse otra solución: cuando el objeto del contrato no consista únicamente en la transmisión del secreto, sino también en otras prestaciones del dador que conservan su importancia para el beneficiario. Piénsese en el adiestramiento del personal. En esos casos, las regalías futuras sólo se reducen. No tiene, empero, el dador la obligación de hacer reintegros. El beneficiario gozó efectivamente de beneficios durante el tiempo en que el secreto se mantuvo y es justo que pague por ello". STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. *Ibidem*, pág. 86 y 87.

cervecería o de una industria de gaseosas- o de prestación de servicios en el caso del bufete de abogados se delimitarían elementos como el marketing, la selección de mecanismos publicitarios, la publicación de boletines legales para sus clientes- es decir a "formas de hacer llegar los productos o servicios" o "secreto de gestión o procedimiento". En este contexto, el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que "La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

En este marco de acción, la Decisión 486 de 2000 pretende un resguardo jurídico unificado a "cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero", conceptualización emanada del artículo 260, *ibidem*³⁷. Para los efectos de este escrito, resulta de enorme importancia señalar que la carga de resguardo y seguridad del secreto corresponde a su mismo titular³⁸, de conformidad con el artículo en cita.

Podrá entonces el empresario tomar las medidas que considere prudentes con el fin de salvaguardar su derecho, las que podrán ir desde las más mínimas prevenciones de seguridad en materia tecnológica y otras que estime adecuadas, hasta la suscripción de cláusulas de confidencialidad y la tipificación como "conducta prohibida" u obligación de no divulgación de tal información reservada en los respectivos contratos individuales de trabajo que suscriba con los empleados y trabajadores que en razón a sus funciones realicen un uso de la información privilegiada, lo que en modo alguno excluirá su responsabilidad penal, en los términos del Artículo 308 del Código Penal que señala que quien "emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes". En el mismo punible penal incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.

La Decisión 486 de 2000 señala a este respecto que: "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado"³⁹.

Frente al análisis del "vínculo" o "relación jurídica" que los sujetos de derecho tienen frente a bienes que tengan como elemento característico el de ser un "conocimiento privilegiado", es dable señalar que las relaciones jurídicas que se tienen con los bienes y cosas, emanan exclusivamente de tres concepciones jurídicas: Propiedad, Posesión y Tenencia. Reiteradamente nuestra jurisprudencia civil ha señalado que, "...en relación con las cosas puede encontrarse la persona en una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias jurídicas varían en cada caso y confieren a su titular derechos subjetivos distintos: la primera, denominada tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material sobre el bien. (C.C., art. 775); la segunda posesión, en la que a ese poder material se une el comportarse respecto del bien como si se fuese dueño (C.C., art. 762) y la tercera, propiedad, en que se tiene efectivamente un derecho in re, con exclusión de todas las demás personas y que autoriza a su titular para usar, gozar y disponer del bien dentro del marco que le señala la ley y obviamente, dando cumplimiento a la función social que a ese derecho corresponde (C.C., art. 669)"⁴⁰.

³⁷ Como se advirtió, el artículo en cita, delimita la información objeto de protección a la que sea "...a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta".

³⁸ TORRES ZAGAL, Oscar. "La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial". *Ibidem*. "Por lo tanto, el mayor esfuerzo por resguardar tal "secreto empresarial" para mantenerlo en una esfera de intimidad corresponde a su titular, constituyendo por cierto una información estratégica de cada empresa en su giro de negocios".

³⁹ Artículo 265. Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En similar sentido, el artículo 262, *Ibidem* señala que, "Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos".

⁴⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 4977 de octubre 22 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta. Exp. 4977. Bogotá.



Del concepto antes enunciado y extractado del artículo 260 de la Decisión 486 de 2000, se puede acotar que la relación jurídica que el titular de un Secreto Empresarial se atribuye, es de "Posesión", entendida esta, como la mera detentación, material o inmaterial de la cosa; en tal sentido, resáltese que la misma definición de Secreto Empresarial plantea que, la sola tenencia con ánimo de señor y dueño, hace que nazca en su titular un derecho "contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros", que básicamente lo autorizara a impedir los actos, que como causales específicas de Competencia Desleal, establece el artículo 262 de la Decisión 486 de 2000: "Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido ... con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos ...; Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos ..., o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo y Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial".

La duda que plantea tal discernimiento es evidente: Si la "posesión" del secreto empresarial, que es en principio un "hecho" jurídico, es el modo originario de adquirir su dominio, ¿la relación jurídica que tiene su titular es de mera "posesión" o es de propiedad?. En últimas, su detentación es un hecho jurídico destinado a transformarse en derecho o es una subclasificación del derecho de propiedad en sí mismo considerado, y como tal un verdadero derecho. "Así las cosas, en el contexto del derecho de propiedad intelectual, resulta de singular interés el dilucidar, que clase de vínculo jurídico, o de derecho, es el que existe entre el ser humano (sujeto) y la información no divulgada que es por él conocida..."⁴¹.

Y es que al suponer que la relación jurídica que plantea el titular con su Secreto Empresarial es un vínculo de hecho⁴², fáctica - de posesión-⁴³, aun en el caso de considerarse como un derecho real "provisional"⁴⁴, no es claro que el ejercicio del Secreto Empresarial tienda a transformarse en propiedad con el transcurso del tiempo que es el fin último del ejercicio de la posesión-, ya que su titular está en ejercicio de un verdadero derecho, al punto que no tiene que agotar los términos legales establecidos en la Ley 791 de 2003 para Usucapir⁴⁵, ni esperar sentencia judicial que señale su titularidad y legitime el ejercicio de su tenencia con ánimo de señor y dueño, para ejercer sus facultades de propietario o evitar las conductas "desleales" que establece el artículo 262 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Desde el momento mismo de su ejercicio, desde el momento mismo en que se está detentando el secreto empresarial, se está en ejercicio de un derecho, que no puede ser otro que el de dominio, ya que siguiendo la tradición romana- se reúnen en su titular los tres atributos del derecho de dominio⁴⁶. Adviértase que la propiedad engendra de manera general a favor del propietario tres facultades o derechos: El derecho a usar la cosa (*ius utendi*), a gozar la cosa (*ius fruendi*) y a disponer de la cosa (*ius abutendi*)⁴⁷. En tal sentido debe anotarse que existe una relación "de dominio", mas no "de posesión", afirmación que no desconoce la existencia de modos derivativos en su adquisición, como en el caso de transferencia de dicho derecho a terceros, la que se podrá verificar con la sola entrega de la información privilegiada.

⁴¹ MONROY RODRÍGUEZ, Juan Carlos. "El modo de adquisición originario de los derechos de propiedad intelectual". En: *Revista La Propiedad Inmaterial*. Número 6. Primer Semestre de 2003. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003.

⁴² Cfr. CORTÉS, Milciades. *La Posesión*. Monografías Jurídicas. No 08. Temis. Bogotá. 1999.

⁴³ No obstante que el código civil establece una teoría general de la posesión, en sus artículos 762 y 775, distingue y define dos clases de posesiones: La posesión a nombre propio y la posesión a nombre ajeno o mera tenencia. Conforme a ello es pertinente aclarar, que no solo las relaciones jurídicas a que hace mención el artículo 762 constituyen relación posesoria. También lo son la mera tenencia o posesión a nombre ajeno.

⁴⁴ La jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, "crea" un nuevo derecho real en el ordenamiento jurídico colombiano: El Derecho Real Provisional de Posesión.

⁴⁵ Ley 791 de 2003, Artículo 4: "El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres (3) años para los muebles y de cinco (5) años para bienes raíces". En igual sentido el artículo 1, *ibidem* reduce a 10 años los términos de la Prescripción Extraordinaria.

⁴⁶ Cfr. GÓMEZ-JOSÉ, J. *Derecho Civil Bienes*. Universidad Externado de Colombia. 1983.

⁴⁷ TORRES ZAGAL, Óscar. "La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial". *Ibidem*. "Lo novedoso es que se ha definido por la Ley de Propiedad Industrial qué se entiende por "secreto empresarial", otorgándole amparo a nivel de derecho de propiedad, con sanciones civiles, laborales y penales.



4. BIBLIOGRAFÍA:

- ANGARITA GÓMEZ, Jorge. Lecciones de Derecho Civil. Tomo II. Bienes. Temis. Bogotá. 2004.
- BIXIO, Andrea. Proprietà e appropriazione: Individuo e sovranità nella dinamica dei rapporti sociali.: Milano: Dott A. Giuffrè Editore, 1988.
- CORTÉS, Milciades. La Posesión. Monografías Jurídicas. No. 08. Temis. Bogotá. 1999.
- GÓMEZ JOSÉ J. Derecho Civil Bienes. Universidad Externado de Colombia. 1983.
- HOYOS LÓPEZ, Lina María. "The dilemma of intellectual property for the small and medium producers in developing countries". Junio 30 de 2004. En: <http://www.sena.gov.co>
- MONROY RODRÍGUEZ, Juan Carlos. "El modo de adquisición originario de los derechos de propiedad intelectual". En: Revista La Propiedad Inmaterial. Número 6. Primer Semestre de 2003. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003.
- PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. Régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, 1995.
- PEÑA QUIÑONES, Ernesto. El Derecho de Bienes. Librería Jurídica Wilches. Bogotá, 1995.
- RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual, El moderno derecho de autor. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998.
- STUMPF, Herbert. El contrato de know how. Editorial Temis, 1984.
- TORRES ZAGAL, Óscar. "La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial". 22 de marzo de 2005. Diario Financiero. Buenos Aires.
- VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales. Temis. Bogotá. 1997.
- VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Bogotá. 2004. Pág. 180.
- VILLARREAL GONDA, Roberto. La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial. Comercio Exterior, vol. 41, núm. 11, México, 1991.
- V. PENNER, The idea of property in Law, Oxford, 2000, pg. 109 y 119ss. STS 25-IV-1900, Colección legislativa, t. 89, Pág. 538, citada por AMAT LLARI, Derecho de los negocios, 54, "La protección de las ideas en el Derecho español", Pág. 7.

5. JURISPRUDENCIA

- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, T-248 de 1998, T-1237 de 22 de Noviembre de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-260 de 27 de Mayo de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz, T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, T-381 de septiembre 14 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
- CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 10299 de julio 10 de 1997. M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia AP-2212 de diciembre 11 de 2003, Magistrado Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 4977 de octubre 22 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta. Exp. 4977. Bogotá.



6. AFILIACIÓN INSTITUCIONAL:

Autor: FERNANDO ARIAS GARCÍA ariasabogados@hotmail.com
Docente Bienes Civiles y Mercantiles. Universidad Santo Tomás de Aquino - Tunja. Abogado Procuraduría General de la Nación. Master en Derecho-Programa en Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Comercial. Universidad Externado de Colombia. Conciliador en Derecho. Cámara de Comercio de Sogamoso. Diploma en Investigación con énfasis en ciencias jurídicas. U.P.T.C. Investigador. Universidad Externado de Colombia.

