

# INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y SECRETOS COMERCIALES.

## *Undisclosed Information and Trade Secrets.*

### **Resumen.**

Por medio del presente ensayo, se abordará la información no divulgada, desde la óptica de la propiedad intelectual, explorando su dinámica cotidiana, así como los retos, riesgos y beneficios que implica su utilización, en aras de promover la difusión de dicha regulación, que es de vital importancia, para los comerciantes. A su vez, se abordarán las respuestas ante una eventual vulneración, y su abordaje a nivel judicial.

### **Summary.**

Through this essay, undisclosed information will be addressed from the perspective of intellectual property, exploring its daily dynamics, as well as the challenges, risks and benefits involved in its use, in order to promote the dissemination of said regulation, which is of vital importance for merchants. In turn, the responses to a possible violation will be addressed, and their approach at the judicial level.

### **Palabras clave.**

Información no divulgada, obtención lícita e ilícita, transmisión de la información, protección judicial.

### **Keywords.**

Undisclosed information, legal and illegal obtaining, transmission of information, judicial protection.

### **Contenido.**

I. Introducción, II. Desarrollo Histórico de la

Información No divulgada. a. Conceptualización III. Características a. Medidas de protección. b. Diferencia con otras figuras IV. Obtención lícita e ilícita de la información no divulgada. a. Transmisión del secreto comercial V. Retos del secreto comercial VI. Datos de prueba VII. Protección Administrativa y Judicial de la información no divulgada VIII. Conclusiones

### **Abreviaturas.**

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

LPPFTDP: Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

LIND: Ley de Información No Divulgada.

OMPI: Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual.

RLIND: Reglamento a la Ley de Información. No Divulgada.

UE: Unión Europea.

### **I. Introducción.**

Dentro del extenso mundo de la propiedad intelectual, pocas veces se le da la importancia requerida a la información no divulgada, también denominada secretos comerciales. En este entendido, mediante una metodología descriptiva, se procederá a analizar la normativa internacional de la Unión Europea y española, así como la normativa nacional relacionada a esta dinámica, partiendo previamente de un desarrollo de sus generalidades, de las diferenciaciones respecto a otras figuras de la propiedad intelectual, y de los aspectos esenciales que recubren esta materia, como es el caso de la operatividad comercial de dichos secretos, de su transmisión,

explotación, y protección.

Si bien con lo anterior no se pretende agotar el tema, se busca plantear cuestionamientos novedosos, y que sirva de base para una concepción al menos general de su aplicabilidad en el país, así como brindar recomendaciones para afrontar los retos actuales.

Sobre el particular, resulta de interés la exposición de motivos de la reciente ley española 01/2019, denominada Ley de Secretos Empresariales, que indica:

“La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.”

De esta manera se pone de manifiesto, la importancia que ha recobrado esta temática, destacando que la información no divulgada no es lo mismo que una patente, y que la misma cuenta con un marco normativo de protección, pudiéndose exigir judicialmente

el resguardo de la confidencialidad, y los daños y perjuicios causados por una obtención o divulgación ilícita de dicha información.

## **II. Desarrollo histórico y conceptualización de la Información No Divulgada.**

Resulta importante analizar a grosso modo, cuál ha sido el desarrollo histórico de los secretos comerciales y su protección jurídica. En principio se hablaba de derechos profesionales, y fueron regulados desde una óptica de los derechos de la personalidad, visto desde la esfera de la intimidad, en relación con el buen nombre del empresario, tal y como lo expresa la autora Fernández (2017, p.24).

Ahora bien, dicha concepción hay que destacar, corresponde a un ámbito incipiente de la actividad empresarial, donde la misma era llevada a cabo por personas físicas. Precisamente, la evolución del comercio y el establecimiento de empresas, planteó nuevos panoramas, generadores de críticas a esa concepción básica, ya que a las personas jurídicas, se les achaca carecer de derechos de la personalidad.

Producto de lo anterior, empieza a evolucionar el bien jurídico tutelado, hasta arribar a la protección de un bien de naturaleza patrimonial, como es el caso de la propiedad. Expresa la autora Fernández (2017., p.25), que esto supuso el reconocimiento del valor económico que el secreto industrial representa, donde privó la intención de proteger los resultados del trabajo.

Precisamente, respecto a la condición patrimonial de propiedad que protege el secreto industrial, la autora Belén et al (2019, p.16) citando la sentencia del Tribunal Supremo de España, del 04 de mayo del 2005, establece:

“... el secreto industrial no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, ha dicho autorizada doctrina, sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial.

El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad” Ahora bien, parece ser que de igual manera esa es la cultura ideológica que sigue Costa Rica, según se desprende del numeral 47 de la Constitución Política, el cual indica:

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”

Si bien dicha norma no habla de los secretos comerciales, lo cierto del caso es que podría tener una extensión analógica, en el sentido de dicha norma realiza un enfoque de protección desde el ámbito de la propiedad.

Lo anterior también nos lleva al hecho, de que el ordinal 41 de la citada carta magna, establece que, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su propiedad.

De todo lo anterior se desprende, que los secretos empresariales deben ser protegidos y por ende, el titular de las mismas, tiene derecho a reclamar las reparaciones correspondientes.

Lo cierto del caso, es que Costa Rica positivizó dicha protección de forma expresa, por medio de forma posterior.

## **II. a. Conceptualización.**

El término de información no divulgada es un término que no resulta familiar para la mayoría de las personas, al contrario, existen otras denominaciones que resulta más comunes, como es el caso de los secretos comerciales. Indistintamente de uno u otro, ambos convergen en el mismo significado; así las cosas, resulta fundamental conceptualizar la información no divulgada, a efectos de sentar las bases iniciales de la presente investigación.

En primera instancia la autora Fernández

(2017, p.142) señala, que conceptualizar dicho término, resulta complejo, ya que es un concepto amplio, por lo que considera incorrecto acudir a una definición cerrada, por el riesgo de dejar por fuera todas las modalidades existentes. Dentro de la amplitud a la que se refiere, indica que existe una basta tipología de información, dependiendo esa diversidad del tipo de empresa o sector de producción, y por último, que la condición de secreto depende de las medidas que el titular adopte para su reserva, sin que se pueda realizar una valoración abstracta de la misma.

Sabiendo de antemano lo anterior, se procederá a externar algunos conceptos de interés. En este sentido, la OMPI los describe de la siguiente manera:

“Los secretos comerciales son derechos de propiedad intelectual (PI) sobre información confidencial que pueden ser vendidos o concedidos en licencia”

El autor Pooley (2013), define dicha figura de la siguiente manera:

“Dicho sencillamente, un secreto comercial es información que no se desea que conozca la competencia.”

## **III. Características.**

Por otro lado, otros textos en lugar de conceptualizar prefieren referirse al mismo, partiendo de sus características. En este sentido, la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo del 08 de junio del 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, establece en su artículo 2 lo siguiente:

“A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes: a) ser se-

creta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control;”

En sentido similar, el ADPIC en su artículo 39 párrafo segundo, establece:

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

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

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

A nivel nacional, la Ley de Información No Divulgada, señala en su artículo 2:

“ARTÍCULO 2.- **Ámbito de protección.** Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de mane-

ra contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

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

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción. (...)”

Como se observa de las diversas normativas citadas, existe un consenso de las características que definen a un secreto empresarial. Tal y como lo señala el jurista Fernández (2017, p.143), los elementos que permiten identificar un secreto de empresa, son tres: en primer lugar, que la información ha de tener carácter reservado, entendiendo por tal que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por las personas que pertenecen al círculo donde normalmente aquella se utiliza; en segundo lugar, que el titular de la información debe manifestar su voluntad de mantener en secreto la misma, adoptando para ello medidas razonables en el caso concreto; y, en tercer lugar, debe tener un valor empresarial.

Inicialmente, se podría concluir que no toda información es objeto de protección dentro del ámbito de los secretos comerciales. Dicha connotación depende de la calidad e importancia de la información obtenida, que la dote de un valor económico, por la ventaja competitiva que representa o por lo

esencial dentro del funcionamiento empresarial, y que además exista restricción de acceso a la dicha información, sin que sea de conocimiento popular dentro del ámbito de acción.

Sería un error pretender identificar si una información es secreta o no, por el número de personas que conozcan la misma; lo anterior no constituye un parámetro definitorio, por cuanto lo realmente importante en su determinación, es la facilidad de acceso a dicha información.

La OMPI al momento de desarrollar dichas características expresa:

“Existen diversas líneas de investigación para determinar qué información constituye un secreto comercial.

o **Carácter secreto:** el grado en que la información es conocida por el público o en un comercio o sector en particular. La información puede compartirse con empleados y socios comerciales, pero no puede estar disponible públicamente;

o **Valor comercial:** el valor de la información para el comerciante y sus competidores, el alcance de las medidas tomadas por el comerciante para conservar la información en secreto y la facilidad o dificultad con que la información podría ser adquirida por otros de manera apropiada;

o **Esfuerzos razonables encaminados a mantener el secreto:** la cantidad de esfuerzo y dinero invertidos por el comerciante en elaborar la información secreta. La ley no exige a la persona que declara un secreto comercial que logre mantenerlo en secreto completamente. Ahora bien, sí que le exige que haga algún esfuerzo por conseguirlo.”

En otro orden de ideas, los autores Belén, Palomar, Sanjuán y Molina (2019, p.16) señalan que los secretos empresariales, podrían clasificarse en: conocimientos técnicos, información empresarial, información tecnológica.

Lo anterior resulta primordial, porque los secretos empresariales no solo versan sobre

el conocimiento técnico, también llamado “know how”, esto también tiene relación con esa información empresarial y tecnológica, tanto desde los conocimientos de mercado, como información financiera, etc.

Sobre el tema de confidencialidad, expresa dicho organismo internacional, que existe una valoración subjetiva y otra objetiva, respecto a la primera, algunos países no les basta con la transmisión de la información se realice con carácter de confidencial, sino que también se valoran los esfuerzos realizados para mantenerla en secreto. Desde el ámbito objetivo, para ser considerado secreto comercial, la información debe ser conocida por un grupo limitado de personas, y no debe ser de conocimiento general de la competencia o sector empresarial.

Lo anterior permite concluir, que la confidencialidad debe ser valorada desde un punto casuístico, donde se debe tomar en cuenta el tipo de empresa, la actividad que se realiza, la importancia de la información, los mecanismos de protección, y el costo de esto en comparación con el valor comercial de dicha información.

### **III.a. Medidas de protección:**

En este sentido, el autor Astudillo (2019, p.30) expresa:

“El etiquetado o los sellos con advertencias o indicaciones del carácter secreto o confidencial de la información es un medio mundialmente aceptado para dar cumplimiento al requisito de «tomar medidas razonables para mantener dicho carácter». Constituyen manifestaciones suficientes de voluntad del poseedor legítimo de la información de preservar el secreto de la información suministrada a un tercero”

Otro planteamiento lo realiza Dittmer y Pooley (2021) quienes señalan:

“El aspecto más complejo se refiere a reconocer y aplicar medidas de seguridad que

sean “razonables,” pues todo tipo de control supone un cierto costo, ya sea pecuniario o en eficiencia, o ambas cosas (piénsese, por ejemplo, en la incomodidad de aplicar un mecanismo de autenticación de doble factor, en el que el usuario debe esperar que se le envíe por teléfono un código único). Un tribunal será el que decida qué es razonable en cada circunstancia, teniendo en cuenta el entorno de riesgo de una empresa, el valor de la información, la amenaza de pérdida y el costo de las medidas destinadas a mitigar los riesgos.”

El autor García (2022, p.87) manifiesta, que las medidas deben ser duraderas y dinámicas, en el entendido de que dicho cuidado se debe mantener por todo el tiempo del secreto, y que además requiere ser dinámico para irse adoptando a las vicisitudes empresariales, como sería el caso de otorgamiento de licencias, o cambio de personal interno.

Como se indicó, para que sean protegidos los secretos comerciales estos requieren ser confidenciales, aspecto que también va ligado, con las medidas de protección que ejerza el propietario, en aras de dotarla de dicha característica a la información.

El escrito Hull (2019) brinda una serie de prácticas para evitar las amenazas internas y externas que retan la condición secreta de dicha información.

Dentro de las medidas que resalta se encuentran los sistemas de protección tecnológica, para contrarrestar las amenazas cibernéticas. Estas medidas podrían ser desde sistemas de antivirus, pasando por el establecimiento de contraseñas, hasta la utilización de mecanismos encriptados.

También habla de la existencia de controles físicos, desde sistemas de seguridad físico como puertas, cajas fuertes, zonas de acceso restringido, etc. En igual sentido se habla de la seguridad documental, que va relacionado con la demarcación de confidencialidad de la información, y la custodia ade-

cuada de dicha documentación.

Por otro lado, el pacto de cláusulas específicas en los contratos de trabajo, donde se resguarden los secretos comerciales, que, a su vez, vaya acompañado de capacitación de las políticas de confidencialidad empresarial, y una labor constante y adecuada de supervisión de las actividades de los empleados.

Al mismo tiempo, el establecimiento de cláusulas de confidencialidad en los contratos comerciales con terceras personas, donde se informe de la confidencialidad de la información y de los acuerdos de no divulgación.

Todas las anteriores medidas, resultan esenciales no solo para custodiar la información, sino para dotarla de esa condición subjetiva de la confidencialidad, en aras de poder demostrar dicha característica esencial, ante un eventual conflicto.

### **III.b. Diferencia con otras figuras jurídicas:**

Existen ciertas figuras jurídicas, que ya sea por su naturaleza o por su denominación, pueden prestarse a confusión, por lo que se requiere efectuar una aclaración en este sentido.

Existe una diferencia entre los secretos de fabricación y secretos comerciales. Indica la OMPI que una gran cantidad de países diferencian entre los secretos de fabricación (industriales) y los secretos comerciales, lo cual tiene implicación en el derecho aplicable (penal, consumidor, etc). Sobre el particular expresa: “La primera categoría de secretos comerciales guarda relación con la información de carácter puramente técnico, como métodos de producción, fórmulas químicas, proyectos o prototipos. Esa información podría ser una invención patentable pero, en general, la patentabilidad de la información en cuestión, en particular la novedad en el sentido del Derecho de patentes, no es necesaria para proteger el secreto. Los secretos comerciales son métodos de venta, métodos

de distribución, tipos de contrato, programas empresariales, información de acuerdos sobre precios, perfiles de cliente, estrategias de publicidad y listas de proveedores o clientes. Por lo general, los temas sujetos a secretos comerciales se definen más bien de modo genérico y la resolución final sobre qué información puede ser un secreto comercial dependerá de las circunstancias propias de cada caso." En lo particular, solo resta destacar, que ambos conceptos pueden confluir dentro de la información no divulgada.

Otra figura que vale la pena diferenciar, tiene relación con las patentes; según el artículo 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, establece que será una invención: toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención; además debe ser nueva, con nivel inventivo, y de aplicación industrial. Precisamente estas características hacen que muchos de los temas que cubre la información no divulgada, no calcen dentro del ámbito de las patentes.

Dentro de los motivos por los cuales en ocasiones se prefiera la figura del secreto comercial por encima de la patente, explica la OMPI se debe a:

"En el módulo 4 se explica que toda invención, ya sea un producto o un proceso, y en cualquier campo de la tecnología, puede protegerse por patente, a condición de que sea nueva, entrañe actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. La capacidad competitiva en el mercado suele depender de las innovaciones técnicas y de los conocimientos vinculados a ellas en el campo de la industria o el comercio. Ahora bien, esas técnicas y conocimientos no siempre pueden protegerse mediante patentes. Puede haber descubrimientos o informaciones de carácter técnico que estén suficien-

temente avanzados y ofrezcan una ventaja comercial valiosa a su artífice, pero que no presenten el carácter inventivo o novedoso necesario para poder patentarlos. Por otro lado, mientras se tramita la solicitud de patente, y siempre que la información que desea patentarse no se haya divulgado públicamente, el propietario de esa información deberá ser protegido ante cualquier divulgación ilícita de información que pueda realizar otra persona, independientemente de si la solicitud da lugar finalmente a la concesión de una patente."

En lo que respecta a los riesgos de preferir la información no divulgada por encima de las patentes, se encuentra que el primero de estos no garantiza una explotación exclusiva, en el entendido de que, si una tercera persona adquiere de forma lícita los mismos conocimientos, no se puede imponer limitantes en su explotación

De forma resumida se podría concluir sobre este particular, que no toda información es objeto de protección mediante patentes; y aunque calcen en ambas categorías, los empresarios deben considerar si el valor del secreto comercial amerita protegerla por la vía de la patente; tomando en cuenta el beneficio de exclusividad que otorga la patente, pero siempre por un tiempo limitado, mientras que el uso exclusivo del secreto empresarial, si bien genera una incertidumbre en caso de ser descubierta por terceras personas, lo cierto del caso, es que de mantenerse su secreto, este puede ser explotado sin limitación temporal alguna.

Incluso, la LIND en su artículo 10 contempla la separación de ambas figuras, al indicar que la protección de dicha información no otorga derechos como una patente, lo cual conlleva a concluir que definitivamente son figuras distintas.

Otro aspecto que diferencia ambas figuras, radica en el registro de las mismas. Como se indicó con anterioridad, por las características propias de los secretos comerciales, las

mismas no están sujetas a una inscripción o registro para validar su protección; aspecto diferenciador en comparación con las patentes, sin embargo, aun así, la legislación nacional habilita hacer dicho registro.

Por eso, vale la pena cuestionarse, ¿cuál es la razón de ser de registrar este tipo de información, y que beneficios representa para sus propietarios?

Bueno en principio, el párrafo final del ordinal 2 de dicha ley indica, que este tipo de información debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares. De forma seguida, su artículo 3 reseña, que dicha información será custodiada por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional.

Esto podría generar dudas sobre la obligatoriedad de dicho registro, sin embargo el artículo 3 del reglamento de la citada ley, dispone de forma expresa que dicho acto es voluntario por parte del titular de la información.

Lo anterior nos lleva a inferir, que el único fin de dicho registro es la preconstitución de prueba, ante el eventual surgimiento de un conflicto a futuro, y es a que así se interpreta del mismo numeral 5 de dicho reglamento, el cual señala: "(...) 4. El depósito de los soportes materiales de la información no divulgada que se refiere el artículo 3 de la Ley tiene carácter voluntario y, en consecuencia, no produce otro efecto que el de preconstituir la prueba de la fecha en que se efectuó el mismo y del contenido del secreto, tal como fue depositado en el Registro (...)."

También vale la pena destacar, que la información puede ser retirada del registro en cualquier momento que el titular lo desee, lo cual brinda flexibilidad al titular en su actuar. Además, no está de más indicar, que dicha información es confidencial, por lo que no es de acceso al público.

#### **IV. Obtención de información secreta de forma lícita o ilícita:**

Se ha descrito de forma amplia el valor comercial de la información no divulgada; precisamente esa condición la torna apetecible para terceras personas, que desean obtener ese conocimiento de forma ilícita.

Ahora bien, la normativa nacional no establece de forma expresa y sencilla, aquellos actos mediante los cuales se considera que la obtención de la información se dio de forma lícita o ilícita. Por lo anterior se requiere efectuar un análisis sistemático y hermenéutico para arribar a conclusiones sobre el particular.

En este sentido, el artículo 2 de la LIND establece en lo que interesa:

"(...) Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido (...)."

Dicho numeral se complementa con el artículo 11 del Reglamento a la LIND, que señala:

"Artículo 11.-Violación de secretos empresariales e inducción a la infracción contractual.

1. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472 del 20 de diciembre de 1994, se considera desleal la adquisición, divulgación o explotación, sin autorización de su titular de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente mediante la inducción a la infracción contractual o por técnicas de espionaje industrial.

2. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

3. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.”

Se podría decir entonces, que a contrario sensu, los actos de obtención de información, que no calcen dentro de las premisas antes dispuestas, serán considerados como obtenciones lícitas.

Otras legislaciones, como la ley de secretos empresariales española, en su artículo 2 sí define las obtenciones lícitas:

“Artículo 2. Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.

1. La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- a) El descubrimiento o la creación independientes;
- b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
- c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;
- d) Cualquier otra actuación que, según las

circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III(...).”

De un análisis de los anteriores supuestos, se desprende que en Costa Rica, dichas prácticas también serían consideradas como lícitas, a través de una interpretación sistemática de las normas. Cabe destacar, que tal y como se ha señalado, los secretos empresariales a diferencia de las patentes, no conceden una exclusividad para su explotación, por lo que esto incentiva a que la competencia proceda bajo la buena fe, mediante el estudio, análisis o investigación, a la búsqueda de dicho conocimiento; y de obtenerse dicha información de forma lícita, no existe motivo alguno para que se le prohíba su ejercicio.

Por otro lado, en aquellos casos en que el propietario de la información decida transmitirla a un tercero, ya sea con motivo de un contrato de trabajo, o de un contrato comercial, no cabe duda alguna, que sería una transmisión lícita. Siempre haciendo la salvedad, de los deberes de confidencialidad que tienen estas terceras personas.

Ahora bien, en lo que respecta a las causales de libertad de expresión que regula la normativa española, tal y como lo expresa la autora Belén et al (2019, p.44), cualquier persona que obtuviera o descubriera el secreto comercial de forma lícita, y en el tanto no esté sujeta a un deber de confidencialidad, en uso de su libertad expresión, puede comunicar públicamente dicho secreto.

De igual manera, Belén et al (2019, p.45-46), expresa que por razones de interés público se pueden revelar secretos comerciales, como sería el caso de actos delictivos que exoneren el deber de confidencialidad, o bien por intereses públicos de la salud, ambiente o seguridad nacional. Precisamente, dentro de este apartado se encuentra lo relacionado a los datos de prueba, aspecto que será anali-

zado de forma posterior.

Sobre los actos conculcatorios de los secretos comerciales, la OMPI señala que “el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, y también la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.”, constituyen usos comerciales deshonestos.

Por otro lado, continuando dentro de la dinámica de la ilicitud, uno de los principales detonantes, consiste en el incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores o de los contratos comerciales a su deber de confidencialidad. Para tales casos el numeral 7 del citado reglamento menciona: “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado.”

Bajo la misma temática, y desde un punto de vista histórico, el mayor riesgo radica en los trabajadores. Sobre este particular, el jurista Hull (2019) aporta información tangible, que respalda la afirmación realizada respecto al riesgo de los trabajadores:

“Numerosos datos empíricos confirman que la principal amenaza a los secretos comerciales se origina en el ámbito interno. Por ejemplo, la encuesta a empleados europeos realizada por Iron Mountain en 2010 reveló que el 66% de los encuestados había conservado, o conservaría, la información a cuya creación habían contribuido. Los datos de clientes son el tipo de información que se obtiene con mayor frecuencia. El 72% de los empleados opinaban que la información les sería de utilidad en otro empleo. No obs-

tante, los empleadores deben asumir parte de la responsabilidad a este respecto. Solo el 57% de los empleadores encuestados afirmaron que la información se calificaba de confidencial y el 34% de ellos admitieron no conocer las políticas de protección de datos de la empresa.”

Otro riesgo actual, tiene que ver con el espionaje, acontecido en mayor medida por los competidores comerciales. Por este motivo, el propio artículo 17 de la ley 7472, sanciona este tipo de actuar.

Dentro de las modalidades de espionaje, se encuentre el ciberespionaje, que se encuentra relacionado con el desarrollo de las tecnologías, y que representa un gran reto en la actualidad.

#### **IV. a. Transmisión del Secreto Comercial a terceras personas.**

Como se abordó con anterioridad, la base jurídica del secreto comercial reside dentro del ámbito de la propiedad, en principio la primera regla de aplicación serían las disposiciones especiales que regulan este tema, y para aquello que no lo contemple, se le aplicarán las reglas subsidiarias del Código Civil.

Siendo así, partiendo de que el secreto comercial sea traspasado a un tercero, de forma gratuita u onerosa, le aplican las reglas de la cesión, sin que exista impedimento alguno.

En este sentido, el artículo 8 del reglamento de la LIND señala:

“Artículo 8º-Contrato de cesión de secreto empresarial.

1. El titular de un secreto empresarial puede cederlo a terceros mediante cualquiera de los medios admitidos por la legislación nacional. En caso de cesión, el cedente no podrá explotar en el futuro el secreto empresarial cedido, salvo que éste pierda su carácter de

secreto por hechos que no sean imputables al cedente.

2. El cedente responde de la titularidad legítima del secreto empresarial y deberá comunicar al cesionario toda noticia que pudiera afectar al valor y a la novedad del secreto empresarial cedido.”

Resulta esencial destacar que, en caso de transmitirse el secreto comercial, el cedente tiene la obligación inherente de abstenerse de cualquier divulgación.

La cesión ubica la dinámica dentro de un contexto de transmisión de la propiedad, sin embargo, esto no debe confundirse con el otorgamiento de licencias comerciales.

Otro supuesto usual dentro de la dinámica de interés reposa en el contrato de licencias, que estipula el artículo 9 del citado reglamento, el cual señala:

“Artículo 9º-Contrato de licencia de secreto empresarial.

1. El titular del secreto empresarial puede autorizar su explotación a un tercero, denominado licenciataria, quien podrá utilizar el secreto empresarial licenciado dentro de los límites contractuales establecidos.

2. La licencia se presume no exclusiva, salvo que haya pacto en contrario o que las circunstancias del caso evidencien que la intención de las partes era pactar la exclusividad.

3. El licenciataria de secreto empresarial deberá adoptar todas las medidas necesarias que impidan la divulgación de dicho secreto. En caso de que exista una divulgación no autorizada por parte del mismo y sin perjuicio de la responsabilidad contractual del licenciataria, el licenciante podrá beneficiarse del plazo de gracia previsto en el artículo 2.3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N.º 6867 del 25 de abril de 1983, a efectos

de la solicitud de una eventual patente.

4. Extinguido el contrato de licencia, el antiguo licenciataria no podrá explotar el secreto empresarial, salvo que éste hubiera devenido público por causas que no fueran imputables al propio licenciataria. El licenciataria quedará obligado a restituir los materiales que recojan el secreto empresarial (planos, instrucciones, diagramas de flujo, etc.), de acuerdo con lo que se haya previsto en el contrato.”

Al ser el secreto comercial, un activo de competitividad importante, resulta valioso e interesante para terceros. Es así como en muchas ocasiones, se origina mediante el contrato de franquicia, el otorgamiento de licencias de secretos comerciales.

No cabe duda, que el licenciataria de igual manera tiene un deber de confidencialidad, que se extiende más allá de la vigencia del contrato. Otro elemento a considerar, es que el otorgamiento de la licencia no conlleva a una exclusividad automática, por lo que podrían existir diversas personas que se constituyan como licenciataria del mismo secreto comercial, salvo pacto en contrario.

## V. Retos del secreto comercial.

La información no divulgada como derecho de propiedad podría representar retos importantes, como es el caso de la copropiedad, así como la embargabilidad de este, además de la defensa de dicho bien inmaterial en caso de verse amenazado por terceros de forma ilícita. Si bien podrían existir muchos más retos, esta investigación se limitará a desarrollar los antes descritos, en aras de explorar las peculiaridades que presentan los retos citados.

Copropiedad: Resulta perfectamente viable, que en un secreto comercial exista un derecho de copropiedad entre personas físicas o jurídicas, que han trabajado de forma conjunta en el desarrollo de este.

Este supuesto representa circunstancias muy complejas, como sería el manejo de dicho derecho en aras de fungir como garantía crediticia; la transmisión del derecho; y el otorgamiento de licencias sobre este, por citar algunos ejemplos.

La Ley de Información No Divulgada, no regula nada al respecto, y el reglamento tampoco es preciso, por lo que no queda otra alternativa más allá de recurrir a la integración normativa para efectos de dar respuesta a estas interrogantes.

Partiendo del reglamento citado, su artículo 5 inciso 2) señala, que en caso de solicitarse al Registro Nacional la custodia de la información no divulgada, y que esta solicitud emane de dos o más personas conjuntamente, deberán de elegir a un solo representante que unifiquen su personería. Lo anterior corresponde a un manejo errado del derecho a la copropiedad, que incluso podría suprimir derechos de forma injustificada.

Por este motivo, y en aras de no caer en interpretaciones desacertadas respecto al derecho de copropiedad, se podría analizar la aplicación del artículo 6 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual establece:

“Artículo 6º- Cotitularidad. La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas:

a) La modificación, la limitación o el desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común.

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota.

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar, equitativamente, a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo.

f) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo.

g) Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la solicitud o el registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de infracción del derecho.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo no previsto en el presente artículo.”

Las marcas al igual que el secreto comercial, constituyen un derecho indivisible, que genera grandes retos de existir la copropiedad, aunque tampoco resulta viable efectuar una

equiparación completa entre ambas figuras, por cuanto existe un aspecto de confidencialidad esencial.

No cabe duda, que aquellos actos que pongan en peligro el secreto comercial, en detrimento de los derechos de la otra persona copropietaria, requieren de la anuencia de todos los copropietarios, como es el caso del supuesto a), e) y f).

Por otro lado, no se podría pensar que para todos los actos se requiera de la anuencia de los demás copropietarios, por cuanto esto implicaría vaciar de contenido al derecho de propiedad. En este sentido, resulta entendible que un copropietario pueda hacer uso por sí mismo del secreto empresarial, pero con la obligación de compensar económicamente a los demás copropietarios. Para tales efectos, la norma habla que dicha compensación debe ser equitativa, lo cual no implica distribuir las ganancias en partes iguales.

Sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza confidencial de la información no divulgada, resulta válido cuestionarse la aplicación analógica respecto a la libertad del copropietario para ceder su derecho, gravarlo, o incluso otorgar una licencia, aunque no sea con carácter de exclusividad. En estos casos considero que, por la naturaleza de dichos actos, debería solicitarse autorización de los demás copropietarios, y que, en caso de desavenencias, le corresponderá a una persona juzgadora resolver el conflicto. Resulta importante agregar que, en estos casos, resulta entendible otorgar un derecho de tanteo previo, en el entendido de que exista un ánimo de preservar por los demás copropietarios, la confidencialidad de la información. Dicho instituto se podría aplicar mediante una aplicación analógica del ordinal 273 del Código Civil, y bajo los preceptos de la protección al derecho de propiedad y de la buena fe.

El inciso g), no resulta en su literalidad aplicable para este caso en concreto, ya que los

secretos comerciales no requieren de inscripción; por otro lado, a pesar de que exista una renuncia al derecho, el copropietario sigue manteniendo la obligación de confidencialidad, de lo contrario podría ser acreedor de daños y perjuicios.

Como se ha venido explicando, el eje central de la información no divulgada radica en su confidencialidad, misma que puede verse amenazada por multiplicidad de factores, por lo que puede ser objeto de protección por parte de cualquier copropietario como lo establece el último inciso del artículo citado.

Bajo ese entendido, también resulta importante cuestionarse, ¿si esta es una potestad que también ostenta el licenciatario?, según se desprende del artículo 9 inciso 3 del Reglamento de la LIND, el licenciatario debe adoptar las medidas necesarias que impidan la divulgación del secreto, pero en el entendido, de que dichas medidas son aquellas medidas de hecho para proteger la información antes terceros. Ahora bien, sobre el particular considero que la respuesta resulta ser casuística. Si el licenciatario fue autorizado contractualmente por parte de los titulares del derecho para tales fines, no cabe duda alguna que existe una especie de mandato para que ejerza las acciones de defensa. El caso se complica de no existir esa autorización contractual, en cuyo supuesto sería necesario analizar las circunstancias; por ejemplo, si el riesgo de la información proviene de un trabajador del licenciatario, considero que este último se encuentra facultado como patrono para interponer un proceso judicialmente en defensa del secreto comercial. Por otro lado, si el riesgo de divulgación proviene de una tercera persona ajena a la actividad comercial del licenciatario, sería un aspecto de legitimación única de los titulares del secreto comercial.

## **VI. Datos de prueba.**

Dentro de la gama diversa de la información no divulgada, existe un apartado especial

que merece una regulación diferenciada, misma que tiene relación con los “datos de prueba”.

Los datos de prueba son definidos por el ordinal 4 del Reglamento de la LIND, el cual conceptualiza lo siguiente:

“Datos de Prueba: Información no divulgada que comprende la información, datos o documentos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, no hayan sido divulgados al público y sean requeridos por una autoridad con el propósito de evaluar la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos, Decreto Ejecutivo N.º 28466-S del 08 de febrero de 2000; y sus reformas, o un ingrediente activo grado técnico, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, Decreto Ejecutivo N.º 33495-MAG-S-MINAE-MEIC del 31 de octubre de 2006; y sus reformas, con el fin de otorgar el registro de dicho producto o ingrediente en el país. Constituyen este grupo los siguientes documentos: para el caso de ingredientes activos grado técnico, los datos físico-químicos del producto comercial, los datos toxicológicos, los datos eco-toxicológicos y los datos de eficacia biológica; para el caso de productos farmacéuticos: los estudios preclínicos y clínicos.

Los datos de prueba referidos a nuevos productos farmacéuticos y nuevos ingredientes activos grado técnico se protegerán contra el uso comercial desleal.”

Sobre la importancia de proteger los datos de prueba, expresa el autor Astudillo (2019, p.33-39), lo siguiente:

“La protección de datos de prueba sometidos a instancias gubernamentales para fundamentar solicitudes de aprobación de

comercialización de algunos productos ha sido siempre un tema difícil de abordar en foros internacionales, debido a que los productos tales como medicamentos y agroquímicos deben demostrar su eficacia y seguridad antes de ser comercializados.

Pues bien, las instancias administrativas de varios países exigen a los interesados información escrita que demuestre esa eficacia y seguridad, lo que varía de acuerdo al país de que se trate.

Antes de la entrada en vigencia del ADPIC, las empresas del área farmacéutica que hacen investigación y desarrollo de nuevos medicamentos manifestaban que la información confidencial (datos de prueba) entregada a las autoridades sanitarias de algunos países para la autorización de comercialización no se mantenía secreta y se le facilitaba a terceros incluso para que estos últimos solicitaran a su vez autorizaciones ante la misma instancia para la aprobación de versiones genéricas de los medicamentos originales.

Esta preocupación dio origen al numeral 3 del artículo 39 del ADPIC, que expresa:

Los Miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. (...)

No cabe duda que cuando se habla de productos químicos agrícolas y farmacéuticos, está en juego un interés social, relacionado al ambiente, a la salud, y a la vida de las personas, en este entendido, la confidenciali-

dad debe ceder ante un interés superior.

Siendo que dichos productos, previo a salir al comercio, ocupan de la autorización de las autoridades estatales correspondientes, es que estos entes deben ejercer una supervisión previa. Para ejercer la supervisión y corroborar que los mismos no representan un riesgo para la salud pública o al ambiente, es que se requieren analizar las pruebas efectuadas por las empresas.

Precisamente, esos datos de prueba cuentan con información confidencial, sensible, y de alto valor comercial para las empresas por lo que deben ser protegidos. En este entendido, se debe brindar una protección contra el uso comercial desleal y toda divulgación, tal y como se desprende del artículo 8 de la LIND.

Por otro lado, si dicha información representa un riesgo para la colectividad social, la autoridad estatal se encuentra exonerada del deber de confidencialidad, en protección del interés de la colectividad, en cuyo caso no daría lugar a reclamo alguno por parte del titular de la información.

Si por el contrario, esa información no es custodiada de forma idónea, y llega a conocimiento de terceras personas, además de la responsabilidad que este incumplimiento generaría, la ley también protege al titular de la información con la posibilidad de beneficiarse del plazo de gracia para el registro de las patentes conforme el numeral 2.3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N.º 6867 del 25 de abril de 1983, lo cual implica que el estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.. Esto implica, que la información

no divulgada entregada a la entidad estatal, no involucra una pérdida de la novedad.

Por último vale la pena indicar, que la protección a los datos de prueba tiene un plazo de 5 años para productos farmacéuticos (artículo 15 RLIND) y de 10 años para agroquímicos (artículo 16 RLIND).

## **VII. Protección administrativa y judicial de la información no divulgada.**

La LIND en su ordinal 9, y su reglamento en los artículos 5, 6 y 7, establecen la obligación de los tribunales de justicia y de las autoridades administrativas, de resguardar la confidencialidad de la información no divulgada a la cual tengan acceso, como producto de su labor. En este entendido, dicha obligación resulta extendida a los funcionarios que conozcan de la misma, y a las partes inmersas en los procesos judiciales o administrativos.

Para tales efectos, la ley y el reglamento de forma general, indican que las autoridades judiciales y administrativas, deberán tomar las medidas necesarias para impedir la divulgación de la información a terceras personas. Precisamente se regula de forma genérica, para que cada autoridad, según sus posibilidades y cada caso en concreto tome las precauciones necesarias.

El primer paso para dicha protección, debe ir de la mano del actuar del titular de la información, quien tiene la responsabilidad de alertar respecto a la confidencialidad de la información. Partiendo de eso, las distintas autoridades tienen que tomar medidas de resguardo de la información; precisamente dentro de las buenas prácticas que podrían aplicarse están: limitar el personal que tenga acceso a dicha información; llevar un registro de las personas que accedan a la misma; determinar el lugar físico o electrónico más idóneo para su resguardo, mediante la implementación de claves de acceso restringidas, por ejemplo.

No cabe duda, que el funcionario que no

tome las medidas del caso, y que por su omisión, falte al deber de cuidado, o que de forma dolosa publique a terceros dicha información, será responsable de los daños que cause con su actuar.

Dentro del ámbito judicial, la protección de esta información se torna un aspecto de especial relevancia. En la práctica, la mayoría de los casos que llegan a estrados judiciales, son incoados por las personas que consideran ser las titulares de la información no divulgada, y que se sienten agraviadas ante la divulgación ilícita de la información o por el uso desleal de la información no confidencial.

Estas discusiones se pueden tramitar dentro del ámbito penal (artículo 49 y 50 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), civil ( artículo 1045 del Código Civil, reclamos por responsabilidad civil, incumplimientos contractuales, etc.), y laboral (artículo 71 y 81 Código de Trabajo). En ese entendido, la parte que alegue algún derecho sobre la información no divulgada, tiene la carga probatoria de demostrar que es titular precisamente de la información no divulgada, y con tal afán, se ven en la imperiosa obligación de presentar como prueba los respaldos de la misma. Bajo dicha lógica, en las etapas tempranas del proceso, a pesar de que todavía no se tenga certeza de que el objeto a tratar efectivamente verse sobre información no divulgada y de su titularidad; con el solo hecho de que se alegue este aspecto, se deben tomar las precauciones del caso, para garantizar su confidencialidad, y así evitar un perjuicio ulterior.

A pesar de esas disposiciones, lo cierto del caso es que en el proceso judicial se ven inmersas otras personas diversas a los empleados judiciales, como es el caso de la contraparte, de abogados, los asistentes de estos, e incluso hasta peritos, testigos, entre otros; y es aquí donde surge la duda: ¿cómo resguardar esa información?

La primera opción que podría surgir es impedir que el demandado, abogados, asistentes, peritos, etc., accedan a la información, pero esto podría originar serios roces con el derecho a la defensa. A pesar del carácter confidencial de la información, el derecho a la defensa debe resguardarse y protegerse de igual manera. Si el conflicto gira entorno a la información no divulgada, lo mínimo que se debe garantizar es el acceso a dicha información para la contraparte, en aras de que prepare su defensa. Tampoco resulta práctico, obligar a las partes, a que consulten la información únicamente en el despacho, por cuanto esto implicaría, que la parte contraria se encuentre limitada al horario laboral de cada despacho judicial, para preparar su defensa técnica, aspecto que también iría en contra del derecho a la defensa.

Por eso, la contraparte debe tener libre acceso a la información de interés, e incluso, resulta entendible que el profesional en Derecho que elija para defender sus intereses jurídicos también debe tener acceso a la misma e incluso peritos que requieran rendir dictámenes, por citar algunos ejemplos.

En este entendido, los despachos judiciales en aras de resguardar el derecho a la defensa y la confidencialidad de la información, podrían tomar medidas como limitar el acceso a la información para aquellas personas que no lo requieran de forma indispensable, como podrían ser los asistentes de los abogados, al igual que testigos.

Al final, lo cierto del caso es que no se puede dar una respuesta que aplique para todos los casos, de ahí que se requiera efectuar un análisis casuístico, donde las personas juzgadas deberán tomar las medidas del caso.

De lo que no hay duda, es que existe un deber de confidencial de los tribunales de justicia, y de todas las personas que tengan acceso a dicha información a raíz de la propia dinámica de los procesos judiciales. Otro aspecto que es importante, es que se tenga un con-

trol de las personas, partes y sujetos procesales, que tienen acceso a la misma, a efectos de advertirles de forma previa a los abogados, peritos, etc., de la confidencialidad de la información, de sus deberes y responsabilidades. También los tribunales en materia civil, en uso de las facultades que otorga el artículo 2.10 del Código Procesal Civil, deben limitar la publicidad del proceso, declarando privado el proceso, por los intereses que se encuentran en juego, lo cual implica limitar el acceso del público para audiencias, e incluso limitar ante terceros, el acceso al expediente y a los respaldos del mismo. Otro aspecto que el Poder Judicial debe tomar en cuenta es que, a pesar de existir una plataforma de divulgación de las sentencias de los órganos de alzada, las sentencias que se dicten en este tipo de procesos y que en su contenido detallan información no divulgada, no deben ser objeto de divulgación en lo que respecta a dicho contenido.

## **VIII. Conclusiones:**

A través de las ideas antes expuestas, se puede concluir que la información no divulgada es la figura más utilizada dentro del ámbito de la propiedad intelectual. A su vez, la información no divulgada contiene un aspecto patrimonial, de vital importancia para la competitividad empresarial, y conforma un activo esencial de estas, que puede abarcar desde procedimientos, recopilación de información, entre otros. Estos secretos comerciales ofrecen matices de interés, al ser sumamente flexibles para sus titulares, ya que no requieren de un registro, además de la amplia gama de posibilidades para su protección.

Definitivamente la información no divulgada no es sinónimo de patente, a pesar de que existirían secretos empresariales que podrían calzar en ambas figuras de protección. Nótese que las patentes deben cumplir con los requisitos de ser invenciones, nuevas, con nivel inventivo, y susceptible de aplicación industrial; además de requerir registro para su protección. Por el contrario, la información

no divulgada debe ser secreta, con valor comercial, y ser objeto de medidas apropiadas para resguardar su confidencialidad.

Precisamente, esta protección y confidencialidad de la información, obliga al propietario de la misma a ejercer una custodia de la información no divulgada, y limitar su acceso a terceras personas. De ser puesta en conocimiento de terceras personas como un trabajador, por ejemplo, se le debe advertir de la confidencial de la misma, a efectos de ulteriores reclamos en caso de divulgarse la información.

En este sentido, la legislación protege al titular de la información no divulgada de cualquier ilicitud efectuada por terceros para su obtención. Su principal riesgo son los mismos trabajadores de la empresa, pero también se encuentran sus competidores comerciales, o incluso terceros con los cuales tuviera alianzas comerciales.

Como todo bien inmaterial, su propiedad puede ser transferida a terceras personas, e incluso su explotación puede darse en licencia. No obstante, cuando exista copropiedad se requiere ser muy sigiloso con los actos de disposición unilateral, por cuanto de ponerse en riesgo la confidencialidad de la información, se requerirá de la anuencia de la totalidad de copropietarios.

Indiscutiblemente, la legislación nacional, muestra rezagos en dicho sentido, por cuanto carece de regulación en torno a la copropiedad en este tipo de materia, lo cual origina inseguridad jurídica, al quedar un amplio margen de interpretación e integración jurídica.

Dentro de la amplia gama que incumbe la información no divulgada, también se encuentran los datos de prueba, los cuales resultan fundamentales en aras de proteger el bienestar ambiental y la salubridad de la colectividad social. Dicha información, a pesar de su carácter de confidencialidad, debe ser comunicada a los entes administra-

tivos correspondientes, en aras de obtener la autorización para la comercialización de los productos farmacéuticos o agroquímicos.

Por último, tanto dichos entes administrativos, como los judiciales, tienen un deber de confidencialidad de la información no divulgada a la cual tengan acceso, con razón de sus funciones. En este entendido, se deben establecer los filtros de seguridad necesarios para su conservación, debiendo resguardarse el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes que se encuentren inmersas en controversias propias de esta materia.

Cualquier incumplimiento al deber de confidencialidad, generará responsabilidades penales, laborales, civiles, administrativas, que son objeto de resarcimiento de daños y perjuicios.

### Referencias Bibliográfica.

Astudillo Gómez, F. (2019). El sigilo de la información no divulgada o secretos empresariales con valor competitivo. Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. ISSN2410-3640, n°6. Fundación Global Democracia y Desarrollo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8270009>

Belén Campuzano Ana, Palomar Olmeda Alberto, Sanjuán y Muñoz Enrique, y Molina Hernández Cecilio (2019), La protección de secretos empresariales. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España.

Díaz Pérez, Gissel (2015). Tesis La protección jurídica del Know How y el Secreto Industrial en el Derecho Español. Universidad Internacional de La Rioja. España. <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4469/DIAZ%20PEREZ%2C%20GISSEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fernández Díaz, Carmen Rocío (2017). Tesis La violación de secretos empresariales por persona ajena a la empresa: un estudio del artículo 278 del Código Penal. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8270009>.

García Pérez Rafael (2022), La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Volumen 42. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España. [https://books.google.co.cr/books?id=TsyesEAAQ-BAJ&pg=PA81&lpg=PA81&dq=rafael+garc%C3%ADa+perez+La+adopci%C3%B3n+de+medidas+razonables+para+mantener+secreta+la+informaci%C3%B3n+como+requisito+para+la+existencia+de+un+secreto+empresarial&source=bl&ots=CX3vxFFxfb&sig=ACfU3U2eX22JHjP2XbpeV05j\\_9uiK1V4W-Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewiskPeqvMeBAxVTRjABHbBAAvQQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=rafael%20garc%C3%ADa%20perez%20La%20adopci%C3%B3n%20de%20medidas%20razonables%20para%20mantener%20secreta%20la%20informaci%C3%B3n%20como%20requisito%20para%20la%20existencia%20de%20un%20secreto%20empresarial&f=false](https://books.google.co.cr/books?id=TsyesEAAQ-BAJ&pg=PA81&lpg=PA81&dq=rafael+garc%C3%ADa+perez+La+adopci%C3%B3n+de+medidas+razonables+para+mantener+secreta+la+informaci%C3%B3n+como+requisito+para+la+existencia+de+un+secreto+empresarial&source=bl&ots=CX3vxFFxfb&sig=ACfU3U2eX22JHjP2XbpeV05j_9uiK1V4W-Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewiskPeqvMeBAxVTRjABHbBAAvQQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=rafael%20garc%C3%ADa%20perez%20La%20adopci%C3%B3n%20de%20medidas%20razonables%20para%20mantener%20secreta%20la%20informaci%C3%B3n%20como%20requisito%20para%20la%20existencia%20de%20un%20secreto%20empresarial&f=false)

Pooley, James (2013). El secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual. Revista de la OMPI. N° 3. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2013/03/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html)

Pooley James y Dittmer Stefan (2021). Secreto: el derecho de PI más usado por las pymes. Revista de la OMPI. N°1. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2021/01/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/01/article_0001.html)

Hull John (2019). La protección de los secretos comerciales: cómo pueden las organizaciones hacer frente al desafío de adoptar "medidas razonables". Revista de la Ompi. N° 5. [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2019/05/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/05/article_0006.html)

Legislación

Código Civil de Costa Rica

Constitución Política de Costa Rica

Código Procesal Civil de Costa Rica

Código de Trabajo de Costa Rica

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo del 08 de junio del 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

Ley de Información No Divulgada

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

Ley de Secretos Empresariales de España, nº 01/2019.

Reglamento a la Ley de Información No Divulgada.