

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ**

Colegio de Jurisprudencia

**La insuficiencia normativa de Ecuador para la protección de
secretos empresariales**

Mario Alberto Cedeño Andrade

Jurisprudencia

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Abogado

Quito, 20 de noviembre de 2020

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Mario Alberto Cedeño Andrade

Código: 00138094

Cédula de identidad: 1310112394

Lugar y fecha: Quito, 20 de noviembre de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project –in whole or in part– should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

LA INSUFICIENCIA NORMATICA DE ECUADOR PARA LA PROTECCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES¹

ECUADOR'S REGULATORY INSUFFICIENCY FOR THE PROTECTION OF TRADE SECRETS

Mario Alberto Cedeño Andrade²
mcedeno@estud.usfq.edu.ec

RESUMEN

Históricamente, los secretos empresariales han representado un gran valor para las personas en el ámbito comercial e industrial. Hoy en día este valor se ha aumentado exponencialmente por lo que, a nivel internacional se reconoce la protección de esta información bajo determinados estándares que varían en cada legislación. El derecho ecuatoriano cuenta con varias disposiciones sobre la protección de información confidencial, las cuales se encuentran dispersas en leyes sobre diferentes materias. No obstante, éstas presentan deficiencias que se podrían solventar con una legislación especializada en este ámbito. Ante esta problemática, a través de un análisis cualitativo, se pretendió dilucidar los principales incentivos para la protección de secretos empresariales, así como los aspectos de mayor relevancia que deberían ser contemplados en una norma especializada en la materia. Con base en este estudio se propusieron varios temas que se recomiendan acoger al momento de legislar sobre la protección de secretos empresariales en Ecuador.

ABSTRACT

Historically, trade secrets have been of great value to people in business and industry. Nowadays, this value has increased exponentially, which is why at the international level the protection of this information is recognized under certain standards that vary in each legislation. Ecuadorian law has several provisions on the protection of confidential information, which are scattered in laws on different matters. However, these present deficiencies that would be solved with specialized legislation in this area. Due to this problem, through a qualitative analysis, it was intended to elucidate the main incentives for the protection of trade secrets, as well as the most relevant aspects that should be contemplated in a specialized regulation on the matter. Based on this analysis, several issues were proposed that it is recommended to embrace when legislating on the protection of trade secrets in Ecuador.

¹ Trabajo de titulación presentado como requisito para la obtención del título de abogado. Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Dirigido por Esteban Pérez Medina.

² © DERECHOS DE AUTOR: Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

PALABRAS CLAVE

Secreto empresarial, información confidencial, apropiación indebida, competencia desleal, propiedad intelectual.

KEY WORDS

Trade secrets, confidential information, misappropriation, unfair competition, intellectual property.

Fecha de Lectura: 18 de diciembre de 2020

Fecha de Publicación: 18 de diciembre de 2020

SUMARIO

1. Introducción.– 2. Marco teórico y estado de la cuestión de los secretos empresariales.– 3. Relevancia de los secretos empresariales en la actualidad.– 4. La doctrina de la divulgación inevitable.– 5. El equilibrio perfecto entre el régimen de patentes y el de secretos empresariales para impulsar la innovación.– 6. El ordenamiento jurídico ecuatoriano.– 7. Conclusión.

1. Introducción

Desde los inicios de las actividades comerciales en la historia, las personas han pretendido tomar ventaja de sus competidores mediante el uso de información secreta, la cual resguardan en la mayor medida posible para no perder esta delantera en el mercado. Activos como la fórmula de la Coca-Cola o el algoritmo de búsqueda de Google, sirven como ejemplo de información confidencial de alto valor comercial para sus titulares, la cual está sujeta al régimen de protección de los secretos empresariales. Ya sea esta una fórmula, un procedimiento, un algoritmo o un listado de contactos o clientes, la información confidencial históricamente ha significado un separador en la competencia por ganar cuotas de mercado.

Autores como Schiller remontan la protección de la información no divulgada a la antigua Roma, en la cual, a través del *Actio Servi Corrupti* se sancionaba por corrupción a quién compraba esclavos con la finalidad de obtener información privilegiada del vendedor³. Posteriormente, en la edad media, entre los siglos XV y XVI, Europa fue testigo de la llamada “Guerra de los Espejos”⁴. En este conflicto, el Rey Luis XIV de

³ Arthur Schiller, “Trade Secrets and the Roman Law; The Actio Servi Corrupti”, *Columbia Law Review* 30, no. 6 (1930), 837-45.

⁴ Victor Hugo et al, *El Siglo De Luis XIV* (Barcelona: Biblok Book Export, 2016), 155-160.

Francia intentó a través de prácticas de espionaje industrial acceder a las técnicas de producción de espejos cristalinos, desarrolladas en Venecia y resguardadas bajo confidencialidad⁵. En esta época los artesanos de Venecia eran los únicos que conocían el secreto de como producir vidrio, por esta razón el Consejo de Venecia aisló a estos vidrieros en la Isla de Murano para evitar que las fugas de información, llegando al extremo de asesinar a quiénes trataban de salir de isla.

La protección jurídica que se reconoce en la actualidad a los secretos empresariales se empezó a configurar a raíz del crecimiento del capitalismo en el siglo XIX⁶. Esta protección surgió como una respuesta a la falta de resguardo legal para la información, que al no estar protegida bajo el sistema de patentes, estaba sujeta a intentos de apropiación ilegítima por parte de los competidores del titular. A raíz de los avances tecnológicos y de la liberación de información a la colectividad en general, los secretos empresariales han cobrado una importancia nunca antes vista, razón por la cual han sido objeto de regulaciones especiales y específicas en las legislaciones avanzadas como Estados Unidos, la Unión Europea, entre otras. Si bien en el ordenamiento ecuatoriano sí existen disposiciones normativas referentes a los secretos empresariales, estas resultan insuficientes, lo cual dificulta la protección de este tipo de activos en el país.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC , norma internacional vinculante para Ecuador como miembro de la Organización Mundial de Comercio, OMC, menciona la obligación de los estados partes de proteger la información confidencial con aplicación industrial o comercial de las empresas. En esta misma línea, cuerpos normativos como la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, LORCPM, en lo que corresponde a las prácticas desleales⁷; el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESCCI, en referencia a la protección de información no divulgada⁸; el Código de Comercio, en referencia a las elementos de las empresas⁹; y, el Código del Trabajo, en lo atinente a las obligaciones de confidencialidad

⁵ *Id.*

⁶ Robert G. Bone, “A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification”, *California Law Review* 86 no. 2 (1998), 241-313.

⁷ Artículo 27, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado [LORCPM]. R.O. Suplemento 555 de 13 de Octubre de 2011.

⁸ Artículo 506, Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [COESCCI]. R. O. Suplemento 899 de 9 de Diciembre de 2016.

⁹ Artículo 15, Código de Comercio, R.O. Suplemento 497 de 29 de mayo del 2019.

los trabajadores¹⁰; establecen disposiciones referentes a los secretos empresariales en diferentes ámbitos. Sin embargo, como se detallará en el desarrollo de este ensayo, esto no es suficiente.

Mediante un análisis cualitativo se pretende evidenciar la importancia de contar con una normativa específica que regule todo lo atinente a los secretos empresariales, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos.

Primero, se hará referencia al concepto de secreto empresarial, abarcando las principales características reconocidas por la doctrina, así como los fundamentos teóricos para la protección de este tipo de activos. Segundo, se analizará la importancia que tiene este tipo de información en la actualidad. Como tercer punto, se analizará el fundamento de proteger secretos empresariales como un incentivo para la innovación. En el punto cuatro, se examinarán los principales cuerpos normativos del ordenamiento jurídico ecuatoriano en los cuales se hace referencia a la protección de información confidencial, analizando por qué estos no son suficientes. Y, por último, se propondrá un conjunto de aspectos que deberían ser tomados en consideración por el legislador ecuatoriano al momento de crear una ley, que en concordancia con la tendencia mundial, regule aspectos neurálgicos en la defensa de este tipo de información.

Una vez analizados los puntos mencionados, se podrá concluir que el Ecuador debe prestar mayor atención a la protección de secretos, toda vez que la legislación nacional no cuenta con los mecanismos, ni el desarrollo normativo adecuado para realizar un tutela eficaz de la información confidencial. Caso contrario, el país no sería atractivo para que los titulares de esta información reservada realicen negocios en Ecuador, ni mucho menos transfieran tecnología al país por el temor de perder la reserva de su información y por lo tanto su derecho de uso exclusivo.

2. Marco teórico y estado de la cuestión de los secretos empresariales

Para analizar el concepto de secreto empresarial, industrial o comercial, resulta válido analizar el fundamento teórico que justifica la protección de esta información. Las teorías en las que se fundamenta este estudio son similares a la de los derechos de propiedad intelectual, éstas son la teoría utilitaria y la teoría del daño. Autores como

¹⁰ Artículo 45, Código del Trabajo, R.O. Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005.

Merges, Landes, Posner y Lemley, basándose en las teorías de fines utilitarios, concuerdan que la protección jurídica de los secretos empresariales se justifica en los incentivos que se generan para que las personas inviertan sus recursos en el desarrollo de esta obtención¹¹.

Robert Merges, analizando la doctrina de Locke sobre los bienes comunes, sostiene que ésta también opera como una justificación para el régimen de propiedad intelectual¹². La información que utilizan los creadores de activos intangibles se enmarca dentro del concepto de bienes en el estado de la naturaleza, cuya propiedad es asignada a las personas que ejercen una acción para transformar estos bienes de su estado natural¹³. En el Segundo Tratado sobre Gobierno Civil, Locke afirma que sería injusto privar a una persona de gozar de forma exclusiva de los frutos de su esfuerzo¹⁴. Subsumiendo esto al caso de los secretos empresariales, sería injusto que el creador de un secreto empresarial no pueda excluir a terceros que pretendan aprovecharse de su esfuerzo.

Landes y Posner, contemplan que esta asignación de propiedad opera como un incentivo para que la persona invierta sus recursos en transformar dicho bien de su estado natural a un producto con valor¹⁵. Subsumiendo esta idea a la protección de secretos empresariales, la protección a este tipo de activos opera como un incentivo para que las empresas arriesguen sus recursos para poder suplir necesidades propias o de la sociedad¹⁶.

Sumado a esto, la protección de secretos empresariales también se justifica en la teoría del daño ya que, una vez reconocido el derecho de exclusividad, se deben prohibir conductas ilegítimas que lesionen derechos del titular de la información confidencial¹⁷. Esta doctrina fue la que se utilizó en las primeras sentencias que sancionaban la infracción de secretos empresariales en las cuales al no existir una normativa específica en la materia, se debía recurrir a la teoría general del daño¹⁸. A diferencia de la teoría de los incentivos, esta se enfoca en una finalidad disuasiva de intentos de apropiación ilegítima

¹¹ Mark A. Lemley, "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights", *Stanford Law Review* 61, no. 2 (2008), 311-53.

¹² Robert Merges, *Justifying Intellectual Property* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 31-68.

¹³ *Id.*

¹⁴ John Locke, *Segundo Tratado Sobre El Gobierno Civil* (Madrid: Alianza, 1990), 10-12.

¹⁵ William Landes y Richard Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial* (Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006), 21-25.

¹⁶ Lemley, "The Surprising Virtues", 311-353.

¹⁷ Kim L. Scheppele, *Legal Secrets* (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 263.

¹⁸ E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher, Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, 20 de julio 1970.

de información confidencial. Sin perjuicio de estas diferencias, ambas teorías son complementarias e, incluso pueden considerarse como consecuentes entre sí.

Si bien hay posiciones contrarias como la de Kinsella, quién sostiene que es inadecuado reconocer facultades de exclusión sobre activos intangibles, ya que estos no son escasos e implicarían una afectación a los derechos individuales de las personas¹⁹, los argumentos expuestos en éste análisis se basan en las primeras posiciones expuestas.

La doctrina contempla que se entiende como secreto empresarial a toda aquella información que reúne los siguientes tres elementos. Primero, como su denominación lo contempla, se debe tratar de información que sea de carácter secreto o confidencial; segundo, esta información secreta debe tener un valor comercial para su titular; y, tercero, ésta debe ser objeto de una protección adecuada con miras a mantenerla como secreta²⁰. Es decir, se entiende por secreto empresarial a toda aquella información confidencial, que tiene un valor comercial y cuya reserva se encuentra protegida por los mecanismos correspondientes.

El primer requisito es el principal diferenciador con el régimen de patentes, en el cual se establece el requisito de divulgación de la información. El segundo requisito, referente al valor comercial, puede entenderse también como la aplicación práctica que debe tener dicha información. Si la información no tiene ningún valor no se justifica su protección. Por último, el tercer requisito atañe a los mecanismos de protección adecuados, los cuales pueden abarcar desde convenios de confidencialidad, hasta guardias de seguridad o bóvedas para proteger la información. Si estos mecanismos no son los correctos y de forma accidental la información pierde su carácter de confidencial, se pierde la protección reconocida por la Ley.

Analizando el último requisito surge la interrogante de si en realidad, sobre los secretos empresariales recae un derecho de dominio en el sentido que establece la doctrina civilista y el Código Civil ecuatoriano. La respuesta para esta interrogante es no. A pesar de las confusiones que pueden generarse, el secreto empresarial no es un bien sobre el que recaiga un derecho de dominio²¹. Si bien, en los primeras sentencias sobre protección

¹⁹ Stephan Kinsella, *Against Intellectual Property* (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008).

²⁰ Bone, "A New Look at Trade Secret Law", 241-313.

²¹ Landes y Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, 459-483.

de secretos empresariales se fundamentaban en un derecho de propiedad sobre el secreto²², esto era equívoco debido a que el titular de un secreto empresarial no cuenta con las facultades de exclusión que asisten al titular del derecho de dominio en relación al uso y disfrute de la cosa.

Como menciona, Pooley, a diferencia de otro tipo de activos, la protección del secreto empresarial se ciñe a prohibir apropiaciones ilegítimas²³. Hilton, afirma que generalmente las cortes entienden que existe apropiación ilegítima en cualquiera de los siguientes tres supuestos: i) Si se configura la violación de obligaciones o deberes de confidencialidad en personas que han tenido acceso legítimo a la información, como un trabajador o un contratista; ii) si el acceso a la información se da por una conducta catalogada como ilegal como fraude, estafa, robo, entre otras; y, iii) si el acceso a la información se da por conductas anticompetitivas para violar las seguridades del titular del secreto²⁴.

La consecuencia lógica de esta limitación es que, si se accede por vías legítimas al secreto en cuestión, el titular no tendría acción en contra del tercero que lo haga. La protección del secreto empresarial, no surte efectos ante terceros que, por su propia cuenta, o incluso a través de procesos de ingeniería inversa, logren alcanzar la información materia del resguardo de confidencialidad²⁵. En el primer aspecto, no existe mayor conflicto. Si una persona realiza un proceso de investigación y desarrollo, obteniendo como resultado el secreto de un tercero, no se configuraría ningún ilícito y por lo tanto no habría lugar a exclusión alguna. Sin embargo, en el segundo supuesto, si vale la pena analizar si es adecuado que se autorice a un tercero para realizar procesos de ingeniería inversa, sustancialmente menos costosos que el proceso de investigación y desarrollo que realizó el creador de la información secreta, sin que esto conlleve ilegalidad alguna.

Si nos centramos en el fin utilitario de la protección de este tipo de información, se podría inferir que al permitirse la ingeniería inversa se están eliminando los incentivos para inventar, toda vez que los empresarios optarían por esperar que sus competidores

²² E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher.

²³ James Pooley, *Trade Secrets* (New York: Law Journal Press, 2002), 55.

²⁴ William Hilton, "What Sort of Improper Conduct Constitutes Misappropriation of a Trade Secret", *30 IDEA J.L. & TECH* (1990), 287-288.

²⁵ Bone, "A New Look at Trade Secret Law", 241-313.

desarrollen la invención, para después replicarla a un menor costo, configurándose así un problema de *free rider*. No obstante de que éste es un razonamiento válido, a criterio de Landes y Posner, prohibir la ingeniería inversa eliminaría los beneficios sociales que generan los empresarios al crear nuevos productos que se derivan de la información obtenida de este tipo de ingeniería²⁶. Dichos autores, sostienen que si el invento en cuestión no es fácil de replicar se constituiría una protección de facto para su titular, toda vez que sus competidores deberían gastar muchos recursos para llegar a este resultado, dejando de ser atractivo; sin embargo, si el invento es fácil de replicar la vía adecuada de protección no es la del secreto empresarial, sino la del régimen de patentes, así si el invento no es patentable, no ameritaría protección alguna por su poco aporte de valor a la sociedad²⁷.

Por estas peculiaridades, Landes y Posner afirman que el régimen de secretos empresariales no se asemeja ni siquiera al de los bienes de propiedad intelectual, como las patentes o los derechos de autor²⁸. Si el titular de una patente ve afectado su derecho al uso exclusivo de su invento, incluso por un tercero que ha desarrollado por su cuenta y de buena fe toda la información patentada, éste si tendría derecho a prohibir el uso del tercero, toda vez que su derecho de dominio conlleva una facultad de exclusión. Sin embargo, cabe suscribir la apreciación de Lemley, al afirmar que por los incentivos que se generan, vale la pena tratar a los secretos empresariales como si fueran objeto de derecho de propiedad, a través de un *cuasi* derecho de propiedad²⁹.

El COESCCI, contempla que “los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales³⁰. Considerando esto, se infiere que los facultades que asisten al creador de un secreto empresarial, son meros derechos intelectuales, mas no derechos de propiedad intelectual.

²⁶ Landes y Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, 459-483.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

²⁹ Lemley, "The Surprising Virtues", 53.

³⁰ Artículo 85, COESCCI.

3. Relevancia de los secretos empresariales en la actualidad

3.1. Valoración intangible de los negocios

La relevancia de los secretos empresariales en el ámbito comercial e industrial ha ido aumentando, a tal punto de que, para muchas compañías éstos representan su activo más importante³¹. Para 1975, los activos de propiedad intelectual de las compañías del S&P 500³², incluyendo sus secretos empresariales, representaban solamente el 17% del valor total de dichas compañías; para el 2009 estos activos intangibles representaban el 81% del valor total de las mismas³³. En las últimas tres décadas, en Estados Unidos se han duplicado exponencialmente los litigios sobre secretos empresariales³⁴. Para la década de los setenta existían aproximadamente veintiséis artículos en *Law Reviews* acerca de secretos industriales, a partir del año dos mil este número aumentó a más de 1546 aproximadamente³⁵.

Como ejemplos de secretos empresariales de alto valor se pueden enumerar la fórmula de la Coca-Cola, la receta del pollo frito de KFC, la salsa secreta de Mc Donalds, el algoritmo de búsqueda de Google o la formulación del WD-40. Sería difícil imaginar el éxito de estas compañías y el valor actual de las mismas, sin tomar en consideración sus secretos empresariales. En un análisis realizado por Forrester se estima que los secretos empresariales representan al menos dos tercios del valor de las compañías³⁶.

3.2. Revolución tecnológica

En la actualidad, gran parte de los avances en materia de innovación se dan por el desarrollo de nuevos softwares o hardwares, los cuales no pueden protegerse por el régimen de patentes³⁷. Por lo tanto, las compañías optan por guardar bajo reserva la mayor parte de los resultados de sus procesos de investigación.

³¹ Michael A. Epstein y Stuart D. Levi, "Protecting Trade Secret Information: A Plan For Proactive Strategy", *The Business Lawyer* 43, no. 3 (1988), 887-914. <http://www.jstor.org/stable/40686934>.

³² El índice SP500, es la clasificación creada por Standard&Poor en la cual se enlistan las 500 compañías más representativas del mercado bursátil en Estados Unidos.

³³ David S. Almeling, "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", *Berkeley Technology Law Journal* 27, no. 2 (2012), 1091-1117. <http://www.jstor.org/stable/24119482>.

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

³⁶ "Forrester Consulting: The Value Of Corporate Secrets", Forrester Research Inc., acceso el 12 de septiembre del 2020, <https://www.nsi.org/pdf/reports/The%20Value%20of%20Corporate%20Secrets.pdf>.

³⁷ Artículo 104, COESCCI.

Un ejemplo de esto, es el sistema de manejo autónomo de vehículos desarrollado por la compañía WAYMO LLC. En 2017, esta empresa demandó a UBER TECHNOLOGIES, INC., acusándola de haber infringido su secreto empresarial. La demandante afirmaba, que su ex trabajador Anthony Lewandoski, quién fue contratado por Uber por más de 500 millones dólares, sustrajo más de 14000 archivos confidenciales de la empresa antes de su cambio de empleador. A criterio de Waymo, de esta forma Uber tuvo acceso a tecnología que le permitió desarrollar su circuito LiDAR (*Laser Imagination Detection and Ranging*). En el proceso, Lewandoski se acogió a la Quinta Enmienda, absteniéndose de declarar para evitar autoincriminación. Si bien Uber negó hasta el final las acusaciones, accedió a pagar a Waymo con el 0.34 de sus acciones, lo cual equivalía a aproximadamente de 245 millones de dólares.

Antes de que la revolución tecnológica irrumpa en el mundo, la apropiación de secretos empresariales se ceñía a actos físicos, como filtrarse en las instalaciones del titular del secreto, o robar una fórmula de una caja fuerte ³⁸. Sin embargo, a raíz del desarrollo de nuevas herramientas electrónicas se han facilitado tanto el acceso a información confidencial, como los mecanismos para extraerla. En la actualidad, basta con que un empleado acceda a una base de datos y se reenvíe por correo la información confidencial para que se configure una violación a los secretos de la empresa. Cundiff menciona que el mundo digital es quizá el principal enemigo de los secretos empresariales³⁹.

3.3. Movilidad laboral

Otro aspecto que evidencia la necesidad de proteger de forma óptima los secretos empresariales es la tendencia creciente de movilidad laboral a nivel mundial. Un estudio realizado por la encuestadora estadounidense Robert Half, indica que los millenials o generación Y, tienen una clara tendencia a optar por una constante movilidad laboral o *Job Hopping*⁴⁰. Esta encuestadora indica que el 75% de las personas entre 18 y 34 años, ve al cambio de trabajo constante como beneficioso⁴¹. Es decir, la lealtad hacia los empleadores es cada vez menor. Si a esto se le añade la facilidad que tienen las personas

³⁸ Almeling, "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", 91-117.

³⁹ Victoria A. Cundiff, *Reasonable Measures to Protect Trade Secrets in a Digital Environment* (New Hampshire: IDEA, 2009), 359- 361.

⁴⁰ "Does Job Hopping Help or Hurt Your Career?", Robert Half, acceso el 29 de septiembre de 2020, <http://rh-us.mediaroom.com/2018-04-05-Does-Job-Hopping-Help-Or-Hurt-Your-Career>.

⁴¹ *Id.*

de las nuevas generaciones para el manejo de herramientas tecnológicas, se evidencia un riesgo de transmisión de información confidencial muy alto.

Ante una protección ineficaz de la información confidencial por parte del Estado, las compañías se ven en la necesidad de utilizar sus propios mecanismos, los cuales pueden ser abusivos. Por ejemplo, en el año 2011 en Silicon Valley, las compañías Apple, Google, Adobe e Intel acordaron no contratar a ex trabajadores de alguna de estas compañías, para evitar fugas de información confidencial⁴². Se infiere que estas compañías consideraron que la protección estatal que se le daba a sus secretos empresariales no era idónea, por lo que suscribieron este acuerdo que derivó en una demanda de los trabajadores afectados, que terminaría en una transacción por 415 millones de dólares a favor de los demandantes.

Gran parte de las infracciones en materia de secretos empresariales se configuran por la salida de un empleado que tuvo acceso a información confidencial, el cual una vez terminada la relación la utiliza para su propio beneficio o para el de su nuevo empleador. Este riesgo se acrecienta tomando en cuenta el alto índice de optar por una vida laboral con constantes movimientos. Por lo tanto, si no se crea una norma adecuada que proteja la información confidencial de las compañías y que a su vez establezca cuales son los límites de esta protección en relación con la movilidad laboral se podría incurrir en abusos como el que ocurrió con las compañías de Silicon Valley.

3.4. Absorción de capacidades y costos de transacción

Gran parte de las transacciones que se realizan en el ámbito industrial y comercial versan sobre tecnología. En la actualidad, muchas compañías optan por comprar o acceder a licencias de tecnologías desarrolladas por terceros, evitando de esta forma incurrir en costos de investigación y desarrollo. Si bien la transferencia de tecnología se realiza más en el ámbito de las patentes, esto no obsta que no pueda realizarse sobre secretos empresariales. Incluso, la facultad de celebrar negocios jurídicos sobre los secretos

⁴² David Streitfeld, “Bigger Settlement Said to be Reached in Silicon Valley Antitrust Case”, *The New York Times*, 14 de enero de 2015, <https://www.nytimes.com/2015/01/15/technology/silicon-valley-antitrust-case-settlement-poaching-engineers.html>.

empresariales es a su vez un desincentivo para la violación de estos, ya que se otorgan vías legítimas para terceros interesados en acceder a la información en cuestión⁴³.

Sin perjuicio de esto, la configuración de negocios sobre secretos empresariales implica costos de transacción altos por la dificultad de evaluar la información que se está licenciando⁴⁴. Desde la etapa de tratativas se genera la denominada “*Arrow’s Information Paradox*”⁴⁵. Esto consiste en que; por un lado, el titular del derecho no querrá revelar ningún tipo de información hasta que no se suscriba algún acuerdo de confidencialidad y/o no competencia; y, por otro lado, la parte interesada en acceder a la información no suscribirá estos acuerdos hasta conocer de que trata el secreto empresarial⁴⁶. En este caso si se suscribe dicho acuerdo, el tercero estaría supeditado a obtener la información de su contraparte, ya que estaría prohibido de realizar incluso actos de ingeniería inversa.

Si bien, Bone considera que la creación de una ley de secretos empresariales no mitiga estos costos de transacción⁴⁷, esto podría resultar beneficioso si se toma en consideración el particular régimen jurídico de este tipo de activos. Para esclarecer este tipo de particularidades sería adecuado contar con una norma que esclarezca reglas específicas, a fin de que las partes que participan en este tipo de transacciones, estén consientes de la naturaleza del activo sobre el que están contratando.

4. La doctrina de la divulgación inevitables

Como se ha mencionado previamente, una de las situaciones más comunes en el ámbito de las infracciones de secretos empresariales se da cuando un empleado que ha tenido acceso a información confidencial de su empleador, deja la empresa para colaborar con la competencia o para volverse él mismo un competidor. Casos como el de Waymo, son el ejemplo de incontables conflictos que se han suscitado entre empleadores y empleados por el uso no autorizado de secretos empresariales, conocidos por una relación laboral.

⁴³ Bone, “A New Look at Trade Secret Law”, 101-123.

⁴⁴ Steven N. S. Cheung, “Property Rights in Trade Secrets”, *Economic Inquiry Vol. XX* (1982), 44-45.

⁴⁵ Kenneth J. Arrow, *Economic Welfare And The Allocation Of Resources For Invention, In The Rate And Direction Of Inventive Activity*, (New Jersey: Princeton University Press, 1962), 614.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ Bone, “A New Look at Trade Secret Law”, 272-281.

Para mitigar este riesgo se acostumbra suscribir acuerdos de confidencialidad o acuerdos confidencialidad y no competencia, dependiendo de cada caso. Sin embargo, esto puede resultar no suficiente ya que le correspondería al afectado probar que su ex empleado está utilizando la información confidencial a la que tuvo acceso en virtud de la relación laboral ya extinta, lo cual es difícil o hasta imposible. Como solución a esto, la jurisprudencia estadounidense ha desarrollado la doctrina de la divulgación inevitable, la cual consiste en presumir de hecho que el trabajador que tuvo acceso a secretos empresariales y que ingresa a trabajar con la competencia, utilizará la información en perjuicio del titular del secreto⁴⁸.

Esta doctrina creada a raíz del caso *Pepsi Inc. V. Redmond*, ha sido analizada con detenimiento por la jurisprudencia estadounidense, tomando en cuenta la delicada tensión que se configura con la presunción de inocencia y el derecho al trabajo del ex empleado. En este sentido, Rowe sostiene que para evitar abusos en la aplicación de esta doctrina deben analizarse los siguientes aspectos.

Primero, debe verificarse la existencia de un acuerdo de confidencialidad o de no competencia para acreditar el interés del empleador de mantener su información como secreta, caso contrario éste estaría siendo negligente⁴⁹. Luego debe considerarse si entre el rol que ejercía el trabajador y el nuevo cargo que ocupará en la competencia, existen similitudes que puedan comprometer la información confidencial⁵⁰. Por otro lado, se deberá verificar si el empleador ha delimitado expresamente el tipo de información a la que tuvo acceso el empleado, de lo contrario se podrían generar abusos⁵¹. Por último, se tendrá que corroborar si existen indicios de conductas de mala fe por parte del ex trabajador o si existe interés en la nueva compañía de contar con la información confidencial especificada⁵².

Al analizar todos estos elementos, el juez debería tener la presunción de si es inevitable o no que el ex empleado comprometa la información confidencial a la que tuvo acceso en su anterior relación de dependencia. Cabe enfatizar que el término “inevitable”

⁴⁸ *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos, 11 de mayo de 1995.

⁴⁹ Claire Flowers, “Facing the Inevitable: The Inevitable Disclosure Doctrine and the Defend Trade Secrets Act of 2016”, *Wash & Lee Law Review* 2207 (2018), 75.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

⁵² *Id.*

no significa que sea imposible evitar la divulgación, basta con que exista una amenaza probable de divulgación para que se configure el ilícito⁵³.

Este estándar fue desarrollado por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en el caso *Bimbo Bakeries USA, Inc. contra Botticella*. Chris Botticella era vicepresidente de operaciones de Bimbo, por lo cual tenía acceso a información confidencial, incluyendo la fórmula del producto “*nooks and crannies*” de Thomas’ English Muffins, el cual generaba aproximadamente 500 millones de dólares anuales para Bimbo⁵⁴. Contraviniendo su obligación de reserva, Botticella renunció a Bimbo para trabajar en el competidor Hostess Brands, Inc. Ante este hecho, Bimbo demandó al ex trabajador alegando que era inevitable que éste comparta información confidencial con su nuevo empleador⁵⁵. En este caso la Corte prohibió a Botticella trabajar para la competencia, fundamentándose en que existía un riesgo sustancial de divulgación ilegal, por la doctrina mencionada⁵⁶.

Por su complejidad, ésta doctrina amerita mayor investigación y análisis, sin embargo, vale la pena considerarla al momento de pensar sobre una nueva legislación de secretos empresariales, ya que podría traer beneficios en la defensa de este tipo de información.

5. El equilibrio perfecto entre el régimen de patentes y el de secretos empresariales para impulsar la innovación

El régimen de protección de secretos empresariales, al igual que el régimen de propiedad intelectual de las patentes, tiene como justificación principal incentivar la innovación, garantizándole al inventor poder gozar de forma exclusiva de los réditos de su esfuerzo⁵⁷. Caso contrario, éste no tendría incentivos para invertir sus recursos en desarrollar activos intangibles que aporten valor a la sociedad. Adicionalmente, la protección de secretos empresariales opera como una alternativa que suple las deficiencias del sistema de patentes, toda vez que, esta abarca información que sin ser patentable representa un valor tanto para su creador, como para la sociedad, o que, aun

⁵³ *Bimbo Bakeries USA, Inc. c. Botticella*, Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, 27 de julio del 2020.

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ Merges, Robert. *Justifying Intellectual Property*, 15.

siendo objeto de una patente, es más valiosa si se la mantiene bajo reserva. Con base en esto, cabe analizar la complementariedad que existe entre estos dos ámbitos, para de esta forma entender los beneficios de garantizar la protección de secretos empresariales.

El régimen de patentes se creó ante la necesidad de que los inventores destinen sus recursos a desarrollar nuevas creaciones y, a su vez, compartan dicha información con la sociedad para generar más innovación⁵⁸. Antes de que se instaure el régimen de patentes en Venezia, muchos inventos permanecían en la confidencialidad, por el temor que tenía el creador de que le roben su invención y de perder cualquier beneficio económico derivado de la explotación de ésta. Así, el gobierno optó por otorgarle protección a dichos inventores, concediéndoles un monopolio temporal sobre su invención, a cambio de que estos divulguen toda la información del invento. De esta forma, se lograría que los nuevos procesos de invención eviten gastar recursos en solucionar problemas que ya habían sido solventados, lo cual impulsó de forma exponencial la innovación. A este fenómeno se lo denominó como la teoría de la prospección⁵⁹.

Podría entenderse que, por la finalidad de prospección sería indeseable tener un régimen de secretos empresariales en el que se promueva que los operadores oculten su información, en lugar de divulgarla para la obtención de una patente. Parte de la doctrina, sostiene que los secretos empresariales son nocivos para la sociedad, toda vez que se omite la divulgación de información, beneficiosa para la colectividad⁶⁰. Sin embargo, esto es inadecuado.

La protección de secretos empresariales, lejos de ser nociva para el sistema de patentes, es una alternativa que presenta otro tipo de beneficios para el inventor, sin dejar de lado la justificación económica de garantizar el retorno de los recursos invertidos mediante la facultad de excluir a terceros⁶¹. La Corte Suprema de Estados Unidos, en

⁵⁸ Benjamin N. Roin, "The Disclosure Function of the Patent System (Or Lack Thereof)", *Harvard Law Review*, n.6, (2007), 118.

⁵⁹ Edmund Kitch, "The Nature and Function of the Patent System," *The Journal of Law & Economics* 20, no. 2 (1977), 265-90. <http://www.jstor.org/stable/725193>.

⁶⁰ Elizabeth A. Rowe, "The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?", *Hastings Law Journal* 921 (2006), 57.

⁶¹ Landes y Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, 459-483.

relación a un potencial conflicto entre el sistema de patentes y el de secretos empresariales contempla:

La política de patentes de fomentar la invención no se ve perturbada por la existencia de otra forma de incentivo a la invención. Al respecto, los dos sistemas no son excluyentes y nunca estarían en conflicto [...]

La ley de secreto comercial fomentará la invención en áreas donde la ley de patentes no alcanza, y hará que el innovador independiente proceda con la descubrimiento y explotación de su invento. Se fomenta la competencia y el público no se ve privado del uso de invenciones valiosas [...] ⁶²

En contraposición con el argumento de que los secretos empresariales son indeseables para la sociedad, porque desalientan la solicitud de patentes y, por lo tanto, la prospección de la información, se debe tomar en consideración que este fin no siempre se alcanza. El problema principal que se genera con el régimen de patentes, es que los solicitantes intentan por todos los medios divulgar la menor cantidad de información posible para que, sin poner en riesgo la concesión de la patente, sus competidores tengan la mayor cantidad de dificultades para no superar al solicitante, con base en su propia información ⁶³. Es por esta razón, que Fromer pone en evidencia que gran parte de los investigadores optan por no basar su investigación en patentes preexistentes ⁶⁴. Analizado esto, se debe aclarar que no se pretende argumentar que el régimen de patentes es mejor o peor que el de secretos empresariales, toda vez que lo adecuado es que estos se complementen entre si.

Esclarecida esta complementariedad, corresponde analizar que incentivos tiene el inventor para optar por la figura de secreto empresarial en lugar de la obtención de una patente, sumado a las consecuencias que esto genera en la sociedad. Landes y Posner exponen tres supuestos en los cuales un inventor preferiría no patentar, resguardando su información bajo reserva: i) Cuando la información no es patentable, pero tiene un valor económico; ii) cuando el costo de obtener la patente es superior al del valor del invento; iii) Cuando el invento es de una complejidad tal que sin su divulgación, le sería imposible a los competidores replicarlo en un plazo mayor a veinte años ⁶⁵.

⁶² Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. Corte Suprema de Estados Unidos, 9 de enero de 1974.

⁶³ Sean B. Seymore, "The Teaching Function of Patents", *Notre Dame Law Review* 621 (2010), 85.

⁶⁴ Jeanne C. Fromer, "Patent Disclosure", *Iowa Law Review* Vol. 94 (2009), 539. <https://ssrn.com/abstract=1116020>.

⁶⁵ Landes y Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, 459-483.

En relación con el primer supuesto, el razonamiento lógico es evidente. Si una invención no es susceptible de protección bajo una patente, porque no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, el inventor tratará de resguardar la confidencialidad de la misma, para de esta forma evitar que terceros puedan replicar su invento y entrar a competir con costos más bajos. Por lo tanto, si no existe una protección legal adecuada para desincentivar que terceros intenten acceder al secreto por vías ilegítimas, el inventor no tendría ningún tipo de protección⁶⁶.

El segundo supuesto en el que se justifica tener un régimen de protección de secretos empresariales se verifica cuando los costos de solicitar una patente, son mayores a los beneficios que obtendría el creador por la explotación del invento. Se estima que los costos para solicitar una patente en Estados Unidos, incluyendo los honorarios de abogados, fluctúan entre los diez mil y treinta mil dólares⁶⁷. Ante una potencial infracción, el enforzamiento de la patente tiene un costo estimado de US\$ 1,503,000 hasta el final del juicio y las apelaciones correspondientes⁶⁸. Tomando en consideración estos valores, se puede inferir que existirán inventores que desistan del sistema de patentes, porque los beneficios que pretenden obtener son inferiores al costo de protección. Como consecuencia de esto, el creador optará por resguardar el secreto bajo confidencialidad, invirtiendo razonablemente recursos que le permitan tener un margen de ganancia.

En este punto cabe hacer énfasis en que las patentes ofrecen una protección limitada en el ámbito territorial. El titular de una patente únicamente podrá ejercer su derecho de *ius prohibendi* en los países en los que haya reivindicado su patente, para lo cual deberá observar un costo adicional en cada país. Para realizar esta reivindicación, el inventor tendrá únicamente un plazo de 12 meses, si la solicitud se presente con base en el Convenio de París, y de 30 meses si presentó vía PCT (Patent Cooperation Treaty). Es decir, si se opta por el derecho de patentes, es improbable gozar de una protección internacional íntegra; siempre habrá un país en el que la patente sea de acceso público y su explotación comercial no esté restringida. Sin embargo, si se opta por un sistema de

⁶⁶ Gordon L. Doerfer, "The Limits on Trade Secret Law Imposed by Federal Patent and Antitrust Supremacy", *Harvard Law Review* (1967), 1432-1441.

⁶⁷ Erwin F. Berrier, "Global Patent Costs Must Be Reduced", *36 IDEA J.L. & TECH* (1996), 473, 476-477.

⁶⁸ Gideon Parchomovsky y Wagner Polk, "Patent Portfolios", *University of Pennsylvania Law Review* 154 no. 1 (2005), 1-77.

protección por secreto empresarial, el titular puede utilizar sus propios medios para resguardar la reserva de la información en cada país en el que decida explotarla.

Por último, un inventor podría optar por el régimen de secretos empresariales en lugar del sistema de patentes, en el caso de que considere que su secreto a pesar de ser patentable, se encuentra mejor protegido bajo la confidencialidad. Como se mencionó previamente, una de los deberes del inventor al momento de solicitar una patente es desclasificar la información del invento. Esto implica que los competidores podrían superar al creador sin inventir la cantidad de recursos que habrían necesitado si no tenían acceso a la información revelada o, incluso puede servirles para identificar como violar la patente⁶⁹. Entonces, si un empresario considera que su secreto es de una complejidad tal, que a su competencia le tomaría más de 20 años en desarrollar por su cuenta dicha información, es más conveniente que acceda al régimen de secretos empresariales.

De no existir el régimen de secretos empresariales, el inventor tendría que gastar recursos sustanciales en mecanismos de seguridad extremos que protejan su información en la mayor cantidad de supuestos posibles, legítimos e ilegítimos. Esto a criterio de Landes y Posner, genera una pérdida de valor para la sociedad, la cual puede evitarse si se prohíben por mandato de la Ley, conductas ilegítimas, de mala fe y/o anticompetitivas, encaminadas a violar la confidencialidad de la información de las empresas⁷⁰. De esta forma, el creador del secreto empresarial únicamente invertiría en mecanismos diligentes que impidan la divulgación del secreto, manteniendo un margen de ganancia para sí mismo. Caso contrario, éste se vería obligado a no explotar comercialmente su secreto o a explotarlo con precios abusivos, pretendiendo recuperar su inversión en el menor tiempo posible antes de que los terceros interesados repliquen su información.

En síntesis, el régimen de protección de secretos empresariales opera como un complemento para el sistema de patentes. Si bien estos tienen en última instancia la misma finalidad de incentivar la innovación, ambos optan por mecanismos distintos. La diferencia principal radica en la divulgación propia del sistema de patentes, y ajena a la protección por confidencialidad. Cada mecanismo tiene ventajas y desventajas, que

⁶⁹ Landes y Posner, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, 459-483.

⁷⁰ *Id.*

deberán ser consideradas en relación con la naturaleza y complejidad de la invención, sumado al costo de protección por una u otra vía.

6. El ordenamiento jurídico ecuatoriano

Como se mencionó en la introducción, Ecuador sí cuenta con normas referentes a la protección de secretos empresariales, sin embargo, estas presentan deficiencias que impiden una protección adecuada. A diferencia de países como Estados Unidos, Canadá o los países miembros de la Unión Europea, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no hay una normativa específica que abarque en su integridad todos los aspectos relacionados con la protección de secretos empresariales. Para abordar esta problemática corresponde analizar los mecanismos de protección y diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre este tema, para así verificar su conveniencia o insuficiencia.

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

A diferencia de países como Estados Unidos, Canadá o los países miembros de la Unión Europea, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no hay una normativa específica que abarque en su integridad todos los aspectos relacionados con la protección de secretos empresariales. Para abordar esta problemática corresponde analizar los mecanismos de protección y las diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre este tema, para así verificar su conveniencia o insuficiencia.

La norma de mayor jerarquía en materia de secretos empresariales son los ADPIC, constantes en el Anexo C del Convenio constitutivo de la OMC. Desde el año 1996, Ecuador empezó a formar parte de esta organización obligándose a cumplir con este convenio, el cual establece los estándares mínimos que deben observar los países miembros de la OMC en relación con la protección de activos de propiedad intelectual. Lo referente a secretos empresariales se contempla en la Sección No. 7 del Convenio, artículo 39, “Protección de Información no Divulgada”⁷¹, abarcando tres cuestiones principales.

⁷¹ Sección No 7, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio Anexo 1C Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, 15 de abril 1994, ratificado por Ecuador el 21 de enero 1996.

En primer lugar, los ADPIC se remiten al artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual versa sobre “Competencia Desleal”⁷². En el segundo punto del mismo artículo, se recogen los tres elementos contemplados por la doctrina para acreditar la protección de un secreto empresarial⁷⁴. Estos son, que la información sea de carácter confidencial, que tenga un valor comercial y que haya sido objeto de medidas de protección para que se mantenga en reserva. Por último, en su tercer punto, el artículo 39 establece que, en los casos en los que el Estado requiera la divulgación de la información confidencial para autorizar la comercialización de algún producto farmacéutico o agrícola, éste deberá proteger dicha información contra todo uso comercial desleal.

En este último punto llama la atención la disposición referente a la divulgación ante las autoridades de control y el deber del estado de proteger dicha información. Esto es relevante, ya que suele plantearse el conflicto entre el valor de la información confidencial para su titular versus el interés de la sociedad de conocer los componentes de los productos que se consumen. A pesar de que el Convenio relaciona esto con la industria farmacéutica y la química-agrícola, también puede configurarse la misma tensión en otras áreas de productos de consumo humano. Como solución a esto, se obliga a las autoridades estatales a resguardar la confidencialidad de la información entregada para verificación, cautelando que no se configuren prácticas desleales sobre ésta⁷⁵.

Las disposiciones de los ADPIC no abarcan todos los supuestos de hecho que podrían configurarse en relación con los secretos empresariales, sin embargo, se debe tomar en cuenta que este convenio únicamente establece lineamientos generales que direccionan a los Estados para la promulgación de su propia regulación interna. Es decir, le corresponde al Estado desarrollar las normas que estime convenientes para cumplir con la finalidad de protección de la información no divulgada con valor comercial.

6.2. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

En el ámbito de la legislación interna, el principal cuerpo normativo en el que se regula la protección de secretos empresariales es la LORCPM. Esta Ley limita la tutela

⁷² Artículo 39, ADPIC.

⁷³ Artículo 10 *ibid*, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, 20 de marzo de 1883, 10 *ibid*, ratificado por Ecuador el 22 de junio de 1999.

⁷⁴ Artículo 39, ADPIC.

⁷⁵ *Id.*

de estos activos a la esfera del derecho de competencia, enmarcando la infracción de secretos empresariales dentro de las conductas catalogadas como prácticas desleales.

En el numeral séptimo del artículo 27, se define a los secretos empresariales 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”⁷⁶. Sumado a esto, se contempla que para que se entienda que una información constituya un secreto empresarial debe cumplir con los mismos requisitos delimitados por la doctrina y recogidos por gran parte de la legislación internacional; es decir, confidencialidad, valor comercial y protección adecuada⁷⁷.

Una vez abordado el concepto de secreto empresarial, la LORCPM establece dos supuestos que configuran la conducta desleal tipificada. Por un lado se entiende como desleal la “adquisición” de información confidencial por medio de vías ilegítimas como: espionaje, incumplimientos contractuales o legales, abuso de confianza, inducción a la infracción contractual o adquisición consiente de secretos empresariales de terceros⁷⁸. Por otro lado, se prescribe como práctica desleal el uso, la divulgación y la explotación no autorizada de información confidencial que debía ser resguardada o a la cual se tuvo acceso por alguna de las conductas ya mencionadas⁷⁹.

Por último, en el mismo numeral del artículo 27 de la LORCPM, se definen varias reglas específicas que complementan las prohibiciones mencionadas en el párrafo previo, las cuales se resumen a continuación. Primero, se establece, que los poseedores de información confidencial podrán transmitir o autorizar su uso a terceros, los cuales estarán obligados a guardar la reserva de esta información por mandato legal, salvo pacto en contrario⁸⁰. En este sentido, si se celebra una licencia o cualquier otro negocio jurídico cuyo objeto sea autorizar el uso de la información, se configura una obligación de confidencialidad de fuente legal, indiferentemente de si se suscribe un convenio de confidencialidad o no. Esto reduce sustancialmente los costos de transacción analizados

⁷⁶ Artículo 27, LORCPM.

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

en los puntos previos y desincentiva las iniciativas ilegítimas de infracción de secretos empresariales⁸¹.

La segunda regla que dicta la LORCPM establece que las personas que tengan acceso a secretos empresariales en virtud de su relación laboral o contractual, deberán guardar la debida confidencialidad por mandato de la Ley, nuevamente, sin perjuicio de si existe o no un convenio privado al respecto. En este punto cabe enfatizar que, por el principio general de carga de la prueba el titular de la información debería probar el uso ilegítimo de su secreto. Esto, como se analizó previamente, conlleva ciertas dificultades que se podrían evitar si se adopta la doctrina de la divulgación inevitable, ajena a la legislación ecuatoriana.

Replicando la disposición contenida en los ADPIC, la LORCPM contempla que las autoridades que tengan acceso a información confidencial por motivos de verificación o certificación de productos, tienen el deber de resguardar esta información ante usos desleales. Como se mencionó en el punto previo esto soluciona la contraposición que se genera entre el derecho del titular de la información con el derecho de la colectividad.

Como se puede evidenciar la normativa de competencia abarca los supuestos de hecho básicos, desarrollados por la doctrina. Sin embargo, la legislación ecuatoriana restringe la cautela de la SCPM a los casos en los que se configura una afectación al mercado o a los consumidores. La LORCPM establece que las prácticas desleales, incluyendo la violación de secretos empresariales, se entenderán como ilegales siempre que “impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios”⁸². Así, la SCPM no podría conocer, ni sancionar, conductas que aun siendo ilegítimas no constituyen una afectación al interés general.

Esto ha sido ratificado por la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales, en la Guía de Aplicación de las Conductas Desleales la cual contempla lo siguiente:

Es decir, constituye una obligación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la determinación del mercado relevante en todos los casos que sean objeto de

⁸¹ Arrow, *Economic Welfare*, 614.

⁸² Artículo 26. LORCPM.

su conocimiento, incluidos aquellos en los que traten asuntos relativos a conductas de competencia desleal.

De esta manera, el análisis de las conductas contenidas en los artículos 25 y 27 de la LORCPM, debe ser necesariamente concatenado con los parámetros de cualificación contenidos en el artículo 26, y en el ya indicado, artículo 5 del mismo cuerpo legal.

Por lo tanto, para que una posible conducta desleal sea prohibida o sancionable, a la luz de la LORCPM, no basta con que dentro de la investigación la autoridad acredite la simple existencia del acto o hecho deshonesto ocurrido en el desarrollo de la actividad económica, sino que, además resulta indispensable que pueda determinar si la conducta investigada impide, restringe falsea o distorsiona el orden público en el mercado relevante que para cada caso sea definido⁸³.

El presente análisis no pretende dilucidar si es conveniente o no, que la sanción de prácticas desleales se restrinja a aquellas conductas que afectan al orden público en el mercado relevante. Esto deberá ser analizado en otro estudio a profundidad sobre este tema.

Sin embargo, si una *start-up*, que concentra gran parte de su valor en un secreto empresarial, no tiene una participación relevante en el mercado y es víctima de un acto de espionaje industrial ésta no tendría ningún tipo de acción en contra del infractor. Como solución a esto, la Ley en su artículo 26 establece que:

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia⁸⁴.

Sin embargo, como se detallará en el siguiente punto, el Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad e Innovación no contempla disposiciones detalladas y adecuadas que viabilicen la observancia en materia de información confidencial.

6.3. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

El COESCCI contiene referencias leves hacia la protección de la información no divulgada, reconociendo que este tipo de información “goza de una protección eficaz contra su divulgación a terceros y ante prácticas desleales”⁸⁵. No obstante, lejos de ser

⁸³ Pablo Carrasco, *Guía de aplicación de las conductas desleales contenidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado*, (Quito: Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales, 2020), 16.

⁸⁴ Artículo 26, LORCPM.

⁸⁵ Artículo 506, COESCCI.

eficaz, esta disposición es insuficiente. Primero, porque no se define que constituye una “divulgación a terceros” y, segundo, porque al remitirse al campo de las prácticas desleales se generan las restricciones analizadas en el punto previo.

A diferencia del tratamiento que se le da a las patentes, las marcas y las obras protegidas por derechos de autor, las disposiciones sobre secretos empresariales se encuentran contenidas en tres artículos que regulan supuestos muy limitados. Estas disposiciones se limitan a esclarecer la obligatoriedad de las autoridades de control de proteger la información confidencial a la que tengan acceso para la validación de productos farmacéuticos y químico agrícolas⁸⁶.

El COESCCI contiene disposiciones que convendrían aplicarlas a la protección de secretos empresariales, como por ejemplo, la posibilidad de solicitar medidas cautelares como la retención de productos infractores. No obstante, resulta incierto si se podría iniciar una acción de tutela administrativa por violación de secretos empresariales, cuando el COESCCI no establece ni los derechos que asisten al titular de la información, ni las conductas, que sin ser prácticas desleales afectan al derecho del titular.

En este punto cabe recordar, que el COESCCI reconoce la protección no solamente de la propiedad intelectual, sino de los derechos intelectuales como los que recaen sobre los secretos empresariales. En este sentido, bien se podrían aplicar los mecanismos de protección de los activos de propiedad intelectual ya que, como menciona Lemley, hay casos en los que se debe tratar a los secretos empresariales como si fueran objeto de derechos de propiedad⁸⁷.

Las escasas aproximaciones del COESCCI no implican una protección adecuada para los secretos empresariales. En este Código no se contemplan ninguna de las particularidades que distinguen a los secretos de los activos de propiedad intelectual. Por lo tanto, esta disposición aislada referente al goce de una protección eficaz no es más que una simple declaratoria, la cual no está articulada con otras normas que viabilicen su cumplimiento y le den eficacia.

⁸⁶ Artículo 507, COESCCI.

⁸⁷ Lemley, "The Surprising Virtues", 311-353.

6.4. Código de Trabajo y Código de Comercio

El Código del Trabajo, establece como una de las obligaciones del trabajador, la de “Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta”⁸⁸. En concordancia con esto, se prescribe como una causal de terminación de los contratos de trabajo, el hecho de que el empleado “revele secretos o haga divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador”⁸⁹.

De configurarse un incumplimiento a esta obligación de confidencialidad, el empleador estaría facultado para terminar la relación laboral, siguiendo los procedimientos propios de esta materia. Luego de esto, podría plantear una demanda civil por responsabilidad contractual, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, esta protección estaría restringida únicamente a las violaciones realizadas por dependientes del titular de la información.

En el ámbito mercantil se recogen dos disposiciones referentes a los secretos empresariales. En primer lugar, se establece que forman parte de las empresas: los activos que le permitan desarrollar su actividad mercantil el conocimiento empleado en la actividad desarrollada y la cartera de clientes⁹⁰. Cualquiera de estos elementos puede constituir un secreto empresarial, razón por la cual el código concibe la posibilidad de que en las transferencias de empresas se incluyan los secretos empresariales correspondientes al negocio⁹¹.

Por otro lado, en los artículos referentes al contrato de franquicia, se prescribe la obligación del franquiciado de “guardar total secreto sobre las informaciones que tengan el carácter de confidencial según el contrato de franquicia, incluso de aquellas que reciba a lo largo de la relación con el franquiciante y que se entiendan sometidas a esa reserva”⁹². Al igual que en materia laboral, el incumplimiento de esta obligación, daría lugar a la terminación del contrato y al reclamo de las indemnizaciones a las que hubiese lugar por

⁸⁸ Artículo 45, Código del Trabajo.

⁸⁹ Artículo 310, Código del Trabajo.

⁹⁰ Artículo 15, Código de Comercio.

⁹¹ Artículo 380, Código de Comercio.

⁹² Artículo 571, Código de Comercio.

concepto de daños y perjuicios. Nuevamente, la responsabilidad en este ámbito se supedita a una relación contractual entre el titular del derecho y el infractor.

El Código de Comercio al tipificar el contrato de licencia de know-how, define a este tipo de información como aquellos conocimientos “no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados”⁹³. Esto podría devenir en la percepción errónea de que es lo mismo *know-how* que secreto empresarial, más aún si se toma en consideración las obligaciones de confidencialidad que establece el mismo código al respecto.

Para esclarecer la diferencia entre estos dos conceptos, Stumpf afirma que, a diferencia del secreto empresarial, el valor del *know-how* no radica en su carácter secreto, el cual si bien es importante no es determinante⁹⁴. El *know-how* puede ser un conjunto de información que no sea secreta, sin embargo, al ser aglomerado y utilizado de una forma no conocida por todos, amerita protección jurídica⁹⁵. En contraposición, el secreto empresarial mantiene su valor siempre y cuando, se mantenga bajo reserva. El derecho ecuatoriano, parece haber optado por diferenciar estos conceptos. Esto toda vez que en relación con el *know-how* se establecen requisitos ajenos a los secretos empresariales como que la información “no resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información previamente disponible”⁹⁶.

Esta diferenciación amerita un estudio más a detalle, toda vez que, la línea entre lo uno y lo otro resulta sumamente estrecha. Incluso, hay autores que sostienen que secreto empresarial y *know-how*, son lo mismo⁹⁷. Sin embargo, para los fines de este ensayo vale hacer énfasis en que incluso si se entiende que este fragmento del Código de Comercio opera como una protección de secretos empresariales, esto se sigue limitando a una relación contractual.

⁹³ Artículo 577, Código de Comercio.

⁹⁴ Herbert Stumpf, *The Know-How Contract In Germany, Japan, And The United States* (Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1984).

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ Artículo 580, Código de Comercio.

⁹⁷ José Gómez, *El Secreto Industrial (Know-How)* (Madrid: Tecnos, 1974).

6.5. Protección mediante el régimen de responsabilidad extracontractual

De acuerdo con Lemley, las infracciones de secretos empresariales se generan generalmente en tres circunstancias: inteligencia competitiva, transacciones de negocios y uso por ex empleados⁹⁸. En los casos de negocios y ex empleados, la protección de secretos empresariales no presenta tantas dificultades ya que se aplicarían las reglas de responsabilidad contractual. Además, en los casos mercantiles y laborales existen las disposiciones legales expuestas previamente, las cuales pueden viabilizar las acciones en contra de quién infrinja el secreto empresarial.

En el caso de la inteligencia competitiva, esto abarca las conductas que son realizadas por terceros ajenos al titular del secreto empresarial, las cuales pueden ser legales, como la ingeniería inversa, o ilegales como el espionaje industrial. En Ecuador existen dos vías para accionar en contra de actos de esta naturaleza, denuncia por actos de competencia desleal o demanda por responsabilidad extracontractual.

Un ejemplo de esto es el caso *E.I du Pont de Nemours & Co. v. Christopher*, en el cual el competidor de E.I du Pont tomó fotografías aéreas de la fábrica de la compañía para acceder a sus secretos empresariales de ingeniería química⁹⁹. En este caso, no se había configurado ninguna infracción a la propiedad física de du Pont, ni tampoco se había violentado ninguna Ley en materia de aviación. Por lo tanto, la Corte sancionó al infractor por haber afectado secretos empresariales. Esto no sería posible en Ecuador ya que los ilícitos en materia de secretos empresariales están supeditados a la configuración de prácticas desleales en los términos de la LORCPM.

De acuerdo con lo contemplado en el punto 5.2., en la vía de protección ante la autoridad de competencia, la competencia de la SCPM para juzgar el ilícito estaría supeditada a que el afectado tenga una cuota de mercado relevante tal que implique una afectación para este mercado. Caso contrario, el afectado estaría excluido de dicha protección.

En caso de no cumplir con el requisito de afectación al mercado, el afectado puede optar por la vía civil. Si bien esta no es una vía muy utilizada, en Ecuador si han existido

⁹⁸ Lemley, “The Surprising Virtues”, 311-353.

⁹⁹ *E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher*.

casos en los que se ha determinado responsabilidad civil por infringir secretos empresariales. En el año 1996, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional, responsabilizó a dos ex gerentes de la compañía TERMELEC CIA. LTDA., por haber infringido los secretos empresariales de esta empresa¹⁰⁰. Los demandados sustrajeron información confidencial a través de un microcomputador, la cual utilizaron para competir con TERMELEC, llegando incluso a quitarle clientes¹⁰¹. En este caso la Corte resolvió que la apropiación indebida de secretos empresariales contravenía los usos y costumbres honestos en materia comercial, por lo cual configuraba un hecho ilícito que debía ser sancionado.

Si bien esta sentencia cumplió con la finalidad de protección de la información confidencial, llama la atención que los jueces tuvieron que acogerse a las fuentes doctrinarias para dilucidar que se trataba de un acto mercantil deshonesto. Es decir, se supedita la procedencia de la acción a la configuración de conductas de otras materias, que a pesar de que pueden guardar una relación estrecha con los secretos empresariales, no dejan de ser independientes. Sería más conveniente contar con una norma que establezca los ilícitos propios de la materia en cuestión, evitando así el reenvío necesario en las actuales circunstancias. Sumado a esto, en la vía de responsabilidad extracontractual, necesariamente se debe acreditar la existencia de un daño cierto, lo cual impone una desventaja ya que, lo óptimo es que se pueda evitar la configuración del daño.

7. Soluciones para el modelo ecuatoriano

Contrastando los fundamentos teóricos expuestos con la realidad del ordenamiento jurídico ecuatoriano se evidencia que tiene las siguientes deficiencias: Primero no cuenta con un detalle adecuado de los conceptos, supuestos de hecho y verbos rectores de esta materia. Sumado a esto, no cuenta con mecanismos adecuados para impedir o sancionar intentos de apropiación de secretos empresariales por parte de competidores o terceros ajenos al titular de la información. Por otro lado, la ley ecuatoriana no contempla normas adjetivas que viabilicen la protección de secretos empresariales, como las medidas preventivas y la doctrina de la divulgación inevitable.

¹⁰⁰ Expediente No. 437-96 (R.O. 78, 3-VI-97), Corte Suprema de Justicia de Ecuador, Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, 7 de noviembre de 1996.

¹⁰¹ *Id.*

7.1. Detalle normativo sobre secretos empresariales

La LORCPM es el cuerpo normativo que regula en mayor medida lo atinente a la protección de secretos empresariales en Ecuador. No obstante, esta norma se limita a definir qué se entiende por secreto empresarial y a enlistar supuestos de hecho que constituyen ilícitos en esta materia. De esta forma se están dejando de lado aspectos relevantes, como la definición de los actos que no conllevan una violación de secretos empresariales o la posibilidad de que existan más de dos titulares de un mismo secreto empresarial. Al tener una naturaleza jurídica tan particular, sería conveniente contar con una legislación más detallada que otorgue mayor certeza en este ámbito.

Por ejemplo, en España, la Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales delimita en su artículo 2 los casos en los que la “Obtención, utilización y revelación” de un secreto empresarial se considera como lícita, como en el caso la creación independiente o de los procesos de ingeniería inversa¹⁰². La ley española contempla como lícitos ciertos supuestos que a criterio del autor son inadecuados, como la divulgación del secreto en ejercicio de la libertad de expresión, no obstante haber delimitado un conjunto de actos es positivo.

Por otro lado, otro aspecto positivo de la Ley española, ausente en la Ecuatoriana, es el reconocimiento de que pueden existir dos o más titulares sobre un mismo secreto empresarial¹⁰³. Como se analizó previamente, puede configurarse el caso en el que dos o más personas hayan desarrollado por sus propios medios el mismo secreto empresarial o alguno sumamente parecido. En tal caso es adecuado que el derecho reconozca la protección independiente que tiene cada uno de los creadores.

Podría pensarse que es improbable que dos personas inventen lo mismo sin conocerse, sin embargo, esto no es del todo descabellado. En 1885 Carl Benz diseñó el primer vehículo de tres ruedas impulsado por un motor de combustión¹⁰⁴. En 1886, sin conocer a Benz, Gottlieb Daimler creó el primer vehículo de cuatro ruedas impulsado

¹⁰² Artículo 2, Ley 1/2019, Boletín Oficial del Estado de España No. 45, 21 de febrero de 2019.

¹⁰³ Artículo 5, Ley 1/2019.

¹⁰⁴ Información no Financiera Ejercicio 2019, Mercedes Benz España, S.A.U., 17 de abril del 2020. Acceso 9 de noviembre del 2020: https://www.mercedes-benz.es/passengercars/the-brand/corporate/einf/_jcr_content/downloadbox/downloadcolumn1/download_copy.attachment.EINF_MBE_2019_KPMGvFinalwebA.pdf.

por un motor a combustión¹⁰⁵. Años después ambos inventores se fusionaron constituyendo Mercedes-Benz. Si bien en este caso lo que tenían las partes no era un secreto empresarial, sino una patente, el ejemplo ilustra la posibilidad de que se creen inventos similares de forma independiente.

7.2. Mecanismos probatorios

La LORCPM contempla que la información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado con fines probatorios de la existencia del secreto¹⁰⁶. Este mecanismo, además de resultar anacrónico por los avances tecnológicos que existen en materia de protección de información por medios digitales, presenta problemas en su ejecución. La Ley Notarial no contempla dentro de las facultades del notario, ninguna disposición referente al depósito de secretos empresariales. Por lo consiguiente, no existe certeza de cual es el procedimiento que debe seguirse, incluso, en el sistema notarial no consta ningún ítem que permita realizar este depósito.

Para acreditar la existencia de los secretos empresariales resultaría más adecuado validar la utilización de herramientas digitales como “WIPO PROOF”. Esta plataforma avalada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, crea una huella digital mediante el uso de *blockchain*, la cual acredita que un archivo digital en específico existía, en una fecha y hora determinada. Así, el titular del secreto podría subir su información en un documento encriptado y la plataforma certificaría la existencia del secreto en la fecha y hora correspondientes, sin acceder a la información del secreto. Así se cumpliría la misma finalidad del depósito ante un notario y la información no se tendría que entregar a nadie.

7.3. Medidas preventivas

Para solucionar el problema de la configuración del daño, evidenciado en el ámbito de responsabilidad extracontractual, se debe contar con un mecanismo de medidas preventivas, ya sea en sede judicial o en sede administrativa. Por esto, a diferencia del modelo ecuatoriano, en otras legislaciones como la de Estados Unidos, con el Defend Trade Secrets Act, se establece la posibilidad que los titulares de secretos empresariales

¹⁰⁵*Id.*

¹⁰⁶ Artículo 27, LORCPM.

que plantean acciones civiles, puedan solicitar medidas cautelares, para evitar la configuración de los daños¹⁰⁷.

El COGEP, contempla la posibilidad de solicitar Providencias Preventivas de Propiedad Intelectual, las cuales bien podrían aplicarse al régimen de secretos empresariales. Estas medidas abarcan la suspensión o prohibición de la conducta infractora, la clausura de establecimientos, la incautación de mercancías o el secuestro de bienes¹⁰⁸. No obstante, debido a que el COESCCI no contempla disposiciones claras y detalladas con relación a la protección de secretos empresariales, se dificulta la aplicación de estas medidas en esta materia. En este sentido, sería adecuado que la legislación nacional establezca que dichas medidas también resultan aplicables al régimen de secretos empresariales, el cual debería detallar las particularidades de esta materia, conforme lo analizado en el punto 5.6.

Adicionalmente, vale recordar que el COESCCI, prescribe la posibilidad de que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales otorgue medidas cautelares en procedimientos de observancia administrativa. Por lo tanto, convendría esclarecer que dichos procesos también pueden versar sobre información confidencial, lo cual hasta el momento, no es claro.

8. Conclusión

De acuerdo con en el análisis desarrollado de este trabajo, se puede evidenciar que los secretos empresariales representan un activo de gran relevancia para las personas que ejercen actividades mercantiles o industriales. Por esta razón, las regulaciones en materia de secretos tienen como finalidad principal el incentivar a estos actores a innovar, garantizándoles poder disfrutar de los frutos de su inversión, sin tener que incurrir en costos exorbitantes para la protección del secreto. Así mismo, se pretende que estas normativas operen como disuasivo para terceros con intenciones de realizar actos de apropiaciones ilegítimas, cautelando así una competencia leal en los diferentes mercados.

Si bien por la naturaleza intangible de la información confidencial, esta podría confundirse con los bienes de propiedad intelectual como las patentes, se ha analizado

¹⁰⁷ Sección 2, Defend Trade Secrets Act of 2016, Public Law 114–153 114th Congress, 11 de mayo de 2016.

¹⁰⁸ Art..., Código Orgánico General de Procesos, R.O. Suplemento 506, 22 de mayo de 2015.

que esto no es correcto. Los secretos empresariales constituyen un activo *sui generis*, sobre el cual se constituye una protección jurídica, la cual no alcanza a convertirse en un derecho de dominio, ya que el derecho de exclusión que tiene el titular de la información está limitado únicamente a las conductas ilegítimas. Caso contrario, si terceros por vías legítimas como la ingeniería inversa, logran replicar el secreto empresarial, el titular no tendría acción en contra de estos. Estas particularidades, ajenas a los demás activos de propiedad intelectual, justifican la configuración de normativas específicas.

La relevancia de la información confidencial se ha incrementado en los últimos años por el avance acelerado de la tecnología, lo cual genera más riesgos para los titulares de la información. Sumado a esto gran parte de los avances en materia de innovación, constituyen invenciones no patentables, como el software, lo cual acredita la necesidad de prestarle atención al régimen de protección de secretos. Es por esta razón que países como Estados Unidos y la Unión Europea han promulgado leyes específicas en esta materia, recientemente.

Con base en las consideraciones planteadas, se concluye que el derecho ecuatoriano no está alineado con las necesidades del mercado en materia de secretos industriales o comerciales. Es cierto que en el Ecuador, sí hay normas que recogen los aspectos básicos desarrollados por la doctrina internacional, sin embargo, la ley no alcanza el nivel de eficacia esperado, por las deficiencias analizadas previamente.

El problema principal en Ecuador, radica en los límites que existen para la protección de secretos ante conductas ilegítimas observadas por terceros ajenos al titular. Cuando la infracción se da en una relación contractual, la tutela efectiva del derecho no presenta mayores dificultades, mucho más cuando existen de por medio obligaciones de confidencialidad o no competencia. Por el contrario, cuando se trata de actos de espionaje industrial, inducción a infracciones contractuales, robo de información, las vías de protección se restringen a la tutela de la SCPM cuando existe afectación al mercado y al régimen general de responsabilidad extracontractual cuando existe un daño cierto. Sin embargo ¿Qué acción podría plantearse si se sufren intentos de apropiación ilegítima que todavía no generan un daño?

En materia de activos de propiedad intelectual el COESCCI presenta soluciones convenientes para este tipo de casos, sin embargo, en este código únicamente se hacen

referencias escasas a la protección de secretos empresariales, las cuales podrían resultar inoperantes. En la investigación que se realizó para este ensayo no se pudo acceder a información exacta respecto de las acciones de observancia planteadas ante el SENADI en materia de secretos, sin embargo, si se contrasta el desarrollo normativo que existe para las marcas, las patentes o los derechos de autor, en relación con el que se establece para información confidencial, se puede inferir que la protección de secretos no está del todo definida en el ámbito del COESCCI.

Sumado a esto, se deben detallar de mejor manera los supuestos de hecho e implicaciones que se generan por las particularidades de los activos de información confidencial. La LORCPM tiene una aproximación aceptable, sin embargo, se omiten supuestos como la posibilidad de que existan varios titulares sobre un mismo secreto. Por último, la legislación nacional debe adecuarse a la tendencia internacional creando mecanismos de tutela que eviten la configuración del daño al titular. Estas vías existen en el Ecuador, por lo tanto, solo se debería disponer la aplicación de estas en el régimen de secretos, como por ejemplo, en el caso de las medidas preventivas de propiedad intelectual contempladas en el COGEP o en las medidas cautelares en procesos de observancia del COESCCI.

Para desarrollar una normativa adecuada se deben analizar otros aspectos, que a pesar de que se han mencionado en este ensayo ameritan un mayor análisis, como la diferenciación entre *know-how* y secreto empresarial, o la aplicación de la doctrina de la divulgación inevitable. Sin embargo, se ha verificado la necesidad de contar con una legislación específica, ya sea mediante una ley de secretos empresariales o una reforma al Código Ingenios, en la que se desarrollen las declaraciones aisladas relacionadas con esta materia.