Libro completo en https://tinyurl.com/y6bm6e69
2025. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://www.juridicas.unam.mx/
Acervo de la BJV: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
DOI: https://doi.org/10.22201/iij.9786075870816e.2025.c4

ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DEL SECRETO INDUSTRIAL A LA LUZ DEL T-MEC

Patricia Daniela LUCIO ESPINO*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Antecedentes de la figura del secreto industrial*. III. *Tratados internacionales que regulan los secretos industriales*. IV. *Análisis conceptual del secreto industrial*. V. *Protección del secreto industrial a través de la competencia desleal*. VI. *A manera de conclusión. ¿Es eficiente la nueva regulación establecida en la LFPPI respecto al secreto industrial?* VII. *Fuentes de consulta*.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que nuestra reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LDPPI) está creada a la luz del T-MEC, es decir, que las modificaciones introducidas en la nueva ley se deben a la obligación por parte del Estado mexicano de armonizar las leyes nacionales a lo contemplado en el tratado y a los intereses económicos de nuestro país vecino; ya lo decía Porfirio Díaz "pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos".

Las inserciones conceptuales a la nueva ley de propiedad industrial, relacionadas con el secreto industrial, no fueron la excepción a la homologación de lo que es el tratado, incluyendo dentro de la conceptualización dos temas de suma importancia en la materia, el primero de ellos es la figura de la persona que ejerce el control legal del secreto industrial, y el segundo, la nueva forma de protección respecto al procedimiento administrativo de infracción en materia de la competencia desleal, que si bien se contempla en otros tratados internacionales, es aterrizado de mejor forma en el T-MEC debido a las definiciones incluidas en el capítulo 20, relacionadas con dicha figura.

* Doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con línea de investigación en propiedad intelectual. Profesora de posgrado y de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM en materia de propiedad intelectual. Árbitro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Este artículo desarrolla los antecedentes del secreto industrial, su naturaleza jurídica y su inserción en las leyes mexicanas, también desarrolla su conceptualización y cada uno de sus elementos contemplados en la actual ley, además del nuevo procedimiento de protección en materia de competencia desleal relacionada con los secretos industriales.

Sin duda alguna, nuestra nueva ley se gestó dentro de los intereses económicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con algunas deficiencias o carencias que se tendrán que resolver en la práctica cotidiana cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga que resolver los procedimientos administrativos de infracción en materia de secretos industriales.

II. Antecedentes de la figura del secreto industrial

Para comenzar este artículo y conocer de forma significativa cada uno de los eslabones del secreto industrial, o comercial, como se le denomina en algunas legislaciones, debemos, en una primera instancia, conocer los antecedentes históricos del secreto industrial para poder determinar por qué la figura es un híbrido dentro de la propiedad industrial.

A pesar de que se ha afirmado que el secreto industrial existió en la época antigua, incluso algunos autores determinan que en el *Digesto* de Justiniano se llegó a establecer la protección de la información confidencial que radica en un secreto industrial, y no fue hasta el Código Penal francés en 1810, en donde de forma literal se estableció, en el artículo 418, la protección del secreto industrial, concatenado a la libertad de industria y el comercio como uno de los resultados de la Revolución francesa y la Declaración del Hombre y del Ciudadano como ejercicio del derecho de libertad, en el cual se estableció:

> Cualquier director, empleado, obrero de fábrica, que haya comunicado a extranjeros o nacionales franceses en territorio extranjero, secretos de la empresa donde trabaja, será castigado con prisión de quinientos a veinte mil francos.
>
> Si estos secretos fueran comunicados a franceses residentes en Francia, la pena será de prisión de tres meses a dos años y multa de dieciséis a doscientos Francos.[1]

[1] Traducción propia del francés tomada de Varela-Pezzano, Eduardo, "Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial", *Universitas*, Bogotá, núm. 121, julio-diciembre

Como se puede apreciar en el artículo, en ningún momento se determina qué es el secreto industrial, o bien los elementos que debe cumplir para su existencia, además de que la protección sólo se daba con la configuración de un delito y no en la materia de intangibles o la figura que ahora conocemos como competencia desleal, incluso regulado como información confidencial y no como una información que genere una ventaja competitiva en el mercado.

En México se estableció en 1835, en el Código Penal de Veracruz, la sanción del delito por develación de secreto; es decir, esa fue la primera regulación en materia penal en sintonía con el Código Francés.

Siguiendo con el análisis de las regulaciones del secreto industrial, respecto a ser una figura protegida en materia de propiedad industrial, podemos determinar que el primer precedente que lo contempló con una protección distinta a la materia penal derivó de una controversia respecto al perfeccionamiento de fabricación de tela yute, entre el dueño de una empresa, quien creó una mejor y fácil forma de fabricar las telas con máquinas específicas, el cual contrató a un ingeniero, quien era el que sabía usar dichas máquinas, haciéndole firmar un contrato para guardar la confidencialidad de su uso; el ingeniero robó los diseños y develó el secreto a otras fábricas de telas,[2] controversia de la cual se derivó el precedente establecido en el *caso Peabody v. Norfolk* en la Suprema Corte de Massachusetts en 1868, en el que el ministro determinó:

> Si un hombre inventa o descubre un proceso de fabricación y lo conserva en secreto, independientemente de que pueda ser o no objeto de protección a través de una patente, efectivamente no goza de un derecho exclusivo de explotación hacia el público en general, ni del derecho de accionar en contra de quien, actuando de buena fe, ha tenido conocimiento del secreto; sin embargo, dicha persona tiene un derecho de propiedad respecto del secreto, que el Tribunal protegerá contra aquél que en violación de un contrato o de una relación de confianza decide aplicar para su propio uso o lo revela a terceras personas.[3]

---

de 2010, p. 225, disponible en: *http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a09.pdf* (fecha de consulta: 22 de diciembre de 2023).

[2] Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, "Padres fundadores (o casos) de la Ley de Secretos Comerciales: una mirada en retrospectiva en la celebración del Día de la Independencia", *Lexology*, 5 de julio de 2016, disponible en: *https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a37febf-8b81-4605-80ae-df1646a0b6ba* (fecha de consulta: 3 de enero de 2023).

[3] Rangel Ortiz, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*, México, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, pp. 254 y 255, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024).

Con este precedente se comienza a contemplar el secreto industrial como el híbrido que es en la propiedad intelectual al no ser un derecho exclusivo constitutivo en algún registro o título, si no como la información propiedad del creador y la cual se puede proteger frente a terceros que la develen o la utilice para un beneficio frente al titular del derecho, estableciendo la prohibición en un contrato. Es decir, su origen de protección es contractual y al develarlo se protege por incumplimiento, con independencia de si es o no constitutivo de un delito.

En el caso de México se incluyó la figura del secreto industrial en el Código Penal de Veracruz desde 1835; sin embargo, no fue hasta la Ley de Fomento y Propiedad Industrial de 1991, cuya denominación fue cambiada en 1994 por Ley de la Propiedad Industrial, donde se insertó por primera vez al secreto industrial como hoy lo concebimos, es decir, como un intangible conformado por información secreta cuyo uso conlleva a una ventaja competitiva en el mercado.

> [Aunado a lo anterior], otro antecedente de la protección en nuestro país existía en los secretos de negocio, era lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 134, fracción XIII, se contempla como obligación de los trabajadores guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.[4]

Sin embargo, hasta este momento no se contemplaba al secreto industrial como ahora lo concebimos dentro de la competencia desleal, sino como en una primera instancia en materia penal, y en el caso de la Ley Federal del Trabajo era un tanto más relacionado con la información derivada de la relación de trabajo para el ejercicio de actividades.

Estos fueron los antecedentes del secreto industrial que en una primera instancia se consideraba como forma de protección únicamente como un delito, para después determinarlo como un intangible y protegiéndolo en la vía de la competencia desleal.

Por lo que realmente se empezó a concebir el secreto industrial de forma más cercana a lo ahora regulado en nuestra nueva Ley en los tratados internacionales.

---

[4] Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3a. ed., México, Porrúa, 2012, p. 90.

III. Tratados internacionales que regulan los secretos industriales

Como analizamos en el apartado anterior, nuestro país se adelantó a lo que sería la regulación de los secretos industriales en materia penal, aun sin describir en qué consistía, sin embargo, no fue hasta la inserción en los tratados internacionales cuando se regularía a los secretos industriales como un híbrido en la materia de la propiedad industrial.

Es importante señalar que el Convenio de París, a pesar de que es la base de las regulaciones en materia de propiedad industrial:

> …es el más dominante en la materia, su contribución histórica es trascendental al haber creado las bases del sistema internacional, estableciendo parámetros para el trato nacional y el derecho de prioridad como cimientos que las legislaciones a lo largo del mundo han adoptado y seguido. Provee disposiciones que exigen protección mínima, en materia de patentes reconoce la independencia de validez de la patente otorgada en cada país respecto de la misma invención y contiene reglas para la administración de los sistemas de propiedad industrial en los países miembros.[5]

Aunado a lo anterior, el Convenio de París contiene y describe las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, diseños industriales y la competencia desleal, pero no contempla dentro de su normativa el secreto industrial, sino que las disposiciones internacionales que lo regulan se crearán hasta la década de 1990, con el TLCAN en 1993, el ADPIC en 1994, y las disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal en 1996.

1. *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)*

Dentro del TLCAN y su capítulo XVII ya venía regulado el secreto industrial, específicamente en el artículo 1711 denominado "secretos industriales y de negocios", en donde se concebía a la información secreta como " la información en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejen el tipo de información que se trate".[6]

---

[5] Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 91.

[6] Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consultado en *Agenda de la Propiedad Industrial 2019*, México, Ediciones Fiscales ISEF, 2019, p. 9.

En su momento, el TLCAN estableció diversos supuestos para su configuración, el primero de ellos establecía que se tratara de información secreta de conformidad con lo anterior, aunado a ello, era necesario que dicha información tuviera un valor comercial efectivo y potencial, además de que se tuvieran las medidas para seguir guardando la secrecía.

Aunado a lo anterior, el mismo tratado estableció que el secreto industrial podría constar en algún soporte material, ya sea en medios electrónicos o magnéticos, documentos, discos ópticos u otros soportes similares, es decir, que las partes podían establecer como requisito el soporte material.

También es importante señalar que el TLCAN protegía al secreto industrial en la vía de la competencia desleal, considerando la develación como una práctica desleal en el comercio y no como un delito, como hasta ahora se había contemplado.

2. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo 1C*

En cuanto al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es de aplicación obligatoria para todos aquellos que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, se reconoció a la figura del secreto industrial como protección a la información no divulgada, relacionándolo con la figura de la competencia desleal señalada en el artículo 10 bis del Convenio de París, determinando que "las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos…".[7]

De igual forma, se establecieron dentro del artículo 39 los requisitos para su configuración, los cuales consistían en que la información tenía que ser secreta, aunado que dicha información secreta debería tener un valor comercial, pero, sobre todo, que se hubieran establecido las medidas necesarias de protección para mantener la información en secreto.

Como podemos ver, dentro del texto ya se empieza a permear cada uno de los elementos esenciales que más o menos ahora contempla nuestra nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

---

[7] OMC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, disponible en: *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandcon* (fecha de consulta: 4 de enero de 2024).

3. *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal*

Por otro lado, la OMPI creó las Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, las cuales fueron resultado de la asesoría de un grupo de expertos de todo el mundo y de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con su programa para el bienio 1994-1995, las cuales derivaron del artículo 10 bis del Convenio de París y del artículo 2o. del ADPIC, es decir, que dichas disposiciones se crearon con la finalidad de crear una regulación más detallada en la materia de competencia desleal, pero además integrando uno de los supuestos relacionados con el secreto industrial.

Las Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal en sus artículos 2o. al 6o., describen cada uno de los supuestos de competencia desleal.[8] Dentro de dichas disposiciones se hace una descripción de diversos supuestos de competencia desleal, estableciendo específicamente en el artículo 6o. la competencia desleal respecto a la información secreta.

En dicho supuesto se considera competencia desleal a todo acto que esté encaminado a la develación, divulgación, adquisición o uso por tercero de una información secreta, sin autorización de la persona que ejerza el control legal y que se dé en forma contraria de los buenos usos y costumbres en las prácticas comerciales.

Como podemos ver, también consideran dentro de las Disposiciones tipo algunos elementos que deben considerarse para que, efectivamente, se configure el secreto industrial, que igual son parecidos a los establecidos en el TLCAN y en el ADPIC.

4. *Inserción en el T-MEC del secreto industrial*

Ahora bien, respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020,[9] siendo el tratado comercial más importante para nuestro país, vale la pena mencionar que las dos veces que han cambiado sustancialmente las leyes en materia de propiedad intelectual han sido, primero con el TLCAN y ahora con el T-MEC y su capítulo 20 denominado "Derechos de propiedad intelectual".

---

[8] WIPO, Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal, disponibles en: *https://Www.Wipo.Int/Edocs/Pubdocs/Es/Intproperty/832/Wipo_Pub_832.Pdf* (fecha de consulta: 15 de diciembre de 2023).

[9] T-MEC, disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESP DerechosdePropiedadIntelectual.pdf.*

Lo primero que tenemos que referir respecto al T-MEC es la obligación impuesta a los Estados parte para fomentar la competencia económica a través de la generación de mercados abiertos y eficientes; de igual forma y en esa sintonía, los países miembros se comprometen en dicho documento a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo; es decir, que no se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Específicamente referenciado al tema del secreto industrial, el T-MEC determina únicamente de forma literal el supuesto de competencia desleal relacionado con el secreto industrial, refiriendo que los Estados parte se obligan a asegurar que las personas tengan los medios legales para impedir que sus secretos industriales sean divulgados, adquiridos o usados por otros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Dentro del articulado del capítulo 20 del T-MEC, específicamente en el artículo 20.73, se establecen los requisitos y significado de lo que es un secreto industrial, atendiendo lo siguiente:

> [S]ecreto industrial significa información que:
>
> (a) es un secreto en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y ensamblado preciso de sus componentes, generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
>
> (b) tiene un valor comercial real o potencial por ser secreta; y
>
> (c) ha sido objeto de medidas razonables en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que tenga el control legal de la información;

Como bien lo establece el artículo 20.73 es de suma importancia para su configuración tres aspectos, el primero que la información sea secreta y que no sea de fácil acceso para las personas del mismo círculo; el segundo supuesto es que la secrecía como tal debe darle un valor comercial a dicha información y, por último, aunque no menos importante, se deben tener las medidas necesarias para su resguardo. Es importante precisar que en el texto del tratado se establece la figura de la persona que ejerce el control legal, figura que se insertó en el texto de nuestra nueva ley de propiedad industrial, la cual analizaremos más adelante.

Ahora, de igual forma, el tratado conceptualiza otra de las definiciones importantes dentro de la materia del secreto industrial: la "apropiación indebida", conceptualizándola de la siguiente forma "…la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los usos comerciales honestos, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto

industrial por un tercero que sabía, o tenía motivos para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los usos comerciales honestos".[10]

Sin embargo, se quedan fueran de la apropiación indebida las modificaciones de ingeniería inversa que se hagan de forma legítima, o los descubrimientos a los que se llegan a la misma información secreta de forma lícita, o bien, la adquisición legítima de la información secreta cuando no se le hizo saber a la persona que dicha información no solamente era confidencial, sino que la confidencialidad deriva en un secreto industrial.

Otro dato que nos aporta el T-MEC, que se inserta en el texto del tratado, es que la apropiación deba ser de manera contraria a los usos comerciales honestos, específicamente relacionados con el secreto industrial, refiriéndose al incumplimiento del contrato de confidencialidad o la inducción al incumplimiento, dejando entrever que la protección se puede dar a través de contratos de confidencialidad.

Ahora, respecto al procedimiento civil que prevé el T-MEC como defensa de la apropiación indebida de la información secreta, se determina que las autoridades judiciales pondrán medidas provisionales para impedir el uso de la información secreta; de igual forma, se determina que las autoridades que se encuentren substanciando algún procedimiento en relación con un secreto industrial deberán de considerar las medidas necesarias para guardar la confidencialidad del secreto.

De igual forma se plantea la licencia y la transferencia de secretos industriales a nivel contractual, siempre y cuando la persona que ejerza el control legal lo autorice y determine los términos y condiciones para su protección.

El T-MEC es el ordenamiento internacional que regula de forma más detallada los secretos industriales y, además, es de observancia obligatoria para nuestro país, por lo que para que México armonizara sus leyes con el tratado en materia de propiedad intelectual tuvo que reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, modificando en su gran mayoría las cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de autor en Internet, incluyendo el tema de puesta a disposición y proveedores de servicios de Internet; por el lado de la propiedad industrial, nos vimos en la necesidad de crear la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual incluyó las modificaciones pertinentes en materia de secretos industriales, tema que será analizado más adelante.

Es importante enfatizar que, derivado de esta regulación en el T-MEC, cambió la forma de defensa del secreto industrial, ya que antes se combatía

[10] Artículo 20.73, T-MEC.

a través de la materia penal. Derivado de ello y a la armonización con la legislación nacional, se ingresó en la nueva ley el supuesto de combatir el secreto industrial a través de la competencia desleal con un procedimiento administrativo instaurado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cuestión que no hubiera cambiado de no ser por la inserción en el capítulo 20 del T-MEC respecto al secreto industrial y la defensa de la competencia desleal, por lo que nuestra regulación sobre el secreto industrial es herencia de Estados Unidos y el T-MEC.

Es importante referir que Estados Unidos de América aprobó su Ley de 2016 de protección de secretos comerciales, dicha ley modificó a la de 1996 de espionaje económico, y estableció definiciones importantes en materia de secretos industriales, por ejemplo, la apropiación indebida de secretos y medios indebidos, por lo que cabe decir que dicho país tiene una regulación especializada en materia de secretos industriales que de alguna forma se encuentra en la redacción del capítulo 20 del T-MEC.

IV. Análisis conceptual del secreto industrial

1. *El secreto industrial como intangible dentro de la propiedad industrial*

Como lo señalaba al inicio del presente trabajo, el secreto industrial es parte de las figuras de la propiedad industrial, específicamente se encuentra dentro de las creaciones industriales, a pesar de que no es necesario un registro o trámite para su existencia, esta característica ha hecho que muchos autores argumenten no considerarlo dentro de la materia, ya que, como sabrán, una de las características de la propiedad industrial y sus figuras es que los derechos que se tienen sobre éstas se constituyen una vez que se obtiene un título o certificado, que, incluso, son temporales, algunos son renovables y otros no, como el caso de las patentes, aunado a que están obligados los titulares al uso de la creación industrial o signo distintivo. Características con las que no cumple el secreto industrial, toda vez que el derecho exclusivo de un secreto industrial no deriva de un certificado o título, tampoco tiene alguna temporalidad la secrecía, ni se necesita acreditar el uso de la información secreta.

Sin embargo, sí es una creación protegida por la propiedad industrial derivado de su aplicación en la industria y el comercio, cuya finalidad es incentivar el sector comercial y empresarial, por lo que mi aseveración inicial al determinar que el secreto industrial es un híbrido, deriva de esta explicación, ya que su naturaleza jurídica es que no cumple con los requisitos de

las figuras de la propiedad industrial, sin embargo, sí es una creación con características específicas considerada de propiedad intelectual y de suma importancia para las empresas como parte de su propiedad dentro de los intangibles.

Las ventajas del secreto industrial radican, en una primera instancia, en contraste con las patentes, en que no cae en el dominio público; por ejemplo, si la fórmula de la Coca Cola se hubiese patentado, ya estaría en el dominio público y cualquier empresa podría fabricar el refresco de cola; al mantenerse en secreto resulta atemporal su protección, por lo que el secreto es una mejor estrategia para algunas empresas en lugar de la patentabilidad de sus productos.

De igual forma, no es necesario un procedimiento de registro, ya que únicamente se deben tener las medidas de protección para mantener en secreto la información.

Aunado a lo anterior, "esta figura legal cobra cada vez más importancia, no sólo porque constituye una alternativa a la patente y al modelo de utilidad, sino también porque puede complementarse con dichas figuras para proteger un desarrollo tecnológico que apenas está en etapa de experimentación o desarrollo…".[11]

Derivado de ello, la figura del secreto industrial ha tomado relevancia dentro de la práctica en el caso mexicano, y ahora con la nueva regulación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su atinada modificación a los elementos del secreto, así como al nuevo procedimiento administrativo de infracción por la vía de la competencia desleal para proteger al secreto industrial, se puede utilizar de mejor forma la figura híbrida del secreto industrial.

Por lo que la naturaleza jurídica híbrida del secreto industrial deriva en tres características, a saber: "en primer lugar, por una parte, de la doctrina son calificados como un «monopolio de hecho», en segundo lugar, es considerado como un «derecho de propiedad» y, por último, «la competencia desleal» le da contenido a su existencia".[12]

2. *Concepto de "secreto industrial"*

En materia jurídica encontramos diversas clasificaciones de secretos, por ejemplo, el secreto bancario protege:

---

[11] Solorio Pérez, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2010, p. 190.

[12] Mitelman, Carlos Octavio, *Cuestiones de derecho industrial*, Buenos Aires, Ad-hoc, 1999, p .41.

> …la información relativa a cualquier tarea o función de tipo bancaria, tanto de movimientos financieros, como de los diferentes involucrados. Por lo tanto, dentro del secreto bancario se protegerá la información relativa a: 1. Las operaciones financieras cualquiera que sea su naturaleza; 2. Datos confidenciales que en razón de la confianza y actividad profesional del banquero le han sido confiado por sus clientes; 3. A la vida privada del cliente.[13]

Por otro lado, tenemos al secreto fiscal, definido como:

> …un instrumento de protección al contribuyente, consistente en la obligación de reserva por parte de las autoridades fiscales en todo lo relativo a su información tributaria, como lo son sus declaraciones y datos suministrados por el propio contribuyente o por terceros, así como los que obtenga la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación, según lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.[14]

Por su parte, encontramos los secretos empresariales que son los que "forman la esfera reservada de la empresa, todos ellos deben ser protegidos porque su conservación redunda en beneficio de la organización empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva".[15]

En sintonía con Horacio Rangel Medina, quien determina que existe una clasificación de los secretos empresariales, que son la esfera reservada de la empresa, distinguiéndolos en dos grupos de secretos: los industriales y los comerciales; "los secretos industriales son los secretos relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa. Por sector técnico-industrial de la empresa hay que entender cualquier actividad unida a la producción de bie-

---

[13] Muñoz de Alba Medrano, Marcia, "Sociedades de información crediticia: revelación del secreto bancario", *Anuario Jurídico*, nueva serie, 1995, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2112/12.pdf* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

[14] Tesis aislada 1a. CVII/2011, SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIX, Tomo 1, Décima Época, 2013, p. 970, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en Prodecon, *Transparencia, secreto fiscal y uso indebido de comprobantes fiscales*, documento técnico, 2014, disponible en: *https://portal.prodecon.gob.mx/Documentos/analisis-sistemicos/estudios-tecnicos/secreto-fiscal/mobile/index.html#p=1* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

[15] Ángeles Morales, Enrique, "El secreto empresarial", *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, México, vol. 2, núm. 2, 2006, p. 88, disponible en: *https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/issue/view/1041* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

nes o servicios para el mercado como los procedimientos de fabricación, reparación y prácticas manuales para la puesta en práctica de un producto".[16]

De este modo, los secretos comerciales son:

> …recopilaciones de datos como, por ejemplo, la lista de clientes o de proveedores, los cálculos de precios, la creación de sistema de ventas, la creación de campañas de publicidad, las condiciones de pago, los precios especiales que los proveedores hacen a una empresa, las estrategias comerciales, los documentos de cálculo, los informes del viajante de una empresa, las estrategias comerciales, los planes de actividades, los planes de exportación, los planes de comercialización, los expedientes relativos al personal, la logística de cálculos de precio, las condiciones de pago, los métodos de evaluación de costos, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, la estructura de costos de precios.[17]

Muchos autores determinan que los secretos industriales y comerciales son de información diferenciada, por lo que deben separarse para su análisis, sin embargo, y en sintonía con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un secreto industrial también está constituido por la información comercial.

> El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.[18]

Por lo que la clasificación de los secretos empresariales se une con las tesis de la Suprema Corte y con lo establecido en la Ley, al considerar dentro de los secretos industriales a la información comercial.

---

[16] Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, p. 256.

[17] Rangel Ortiz, Alfredo, comentario al Título tercero "De los secretos industriales", en Ortiz Bahena, Miguel Ángel y Estrada González, Itzel (coords.), *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, México, Tirant lo Blanch-AMPPI, 2022, p. 368.

[18] Tesis I. 4o.P. 3 P, SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIÉN LA INFOMRACIÓN COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. IV, Novena Época, Registro 201526, Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 1996, p. 722, disponible en: *https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/201526* (fecha de consulta: 16 de enero de 2024).

La definición establecida en el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que se entenderá como secreto industrial

> …a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.[19]

Así, por secreto industrial podemos entender a toda información que genere una ventaja competitiva en el mercado, incluso información que pueda generar un objeto o proceso patentable, o no, siempre y cuando se resguarde la información como secreta y se generen medios de control reales.

Ahora bien, la ley establece ciertos requisitos para configurar el secreto industrial, requisitos que cambiaron derivado de la entrada en vigor del T-MEC, los cuales serán analizados en el apartado siguiente.

3. *Elementos del secreto industrial*

A. *Información secreta*

De acuerdo con lo establecido por el artículo 163 de la LFPPI, el primer requisito indispensable del secreto industrial es que la información de aplicación industrial sea *secreta*, es decir, que no sea de conocimiento general o de fácil acceso a cualquier persona.

Debiendo entender por secreto "cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta".[20] Es decir, que la información que radica en el secreto industrial no debe de estar en el dominio público, o que no sea evidente para cualquier persona técnica en la materia o en el círculo de alguna industria o tipo de empresa.

Ahora bien, la configuración del secreto deriva en una primera instancia del conocimiento de algo, es decir, "el secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento, o por decirlo con otras

---

[19] LFPPI, disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf.*

[20] Real Academia Española, voz "secreto", *Diccionario de la Lengua Española* (en línea), disponible en: *https://www.rae.es/drae2001/secreto.*

palabras, el secreto es un conocimiento reservado. Si el secreto es una actitud mental (una reserva de conocimiento o saber), es evidente que las cosas no pueden ser secreto".[21] Por tanto, el secreto industrial no deriva en una cosa, sino en un conocimiento de información que aplicada puede, o no, llegar a generar una cosa, por ejemplo, la fórmula de Coca Cola que crea el refresco, lo que protege es el conocimiento de ingredientes de la fórmula, no realmente el producto, sin embargo, también el conocimiento puede recaer en ideas o procedimientos de algún tipo o en información comercial.

Es importante diferenciar que, si bien el secreto industrial se protege como información confidencial, no toda información confidencial es un secreto industrial, entendiendo por información confidencial, de conformidad con el artículo 6o. constitucional a la que "se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y datos personales, considerando como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados siempre y cuando no se encuentre involucrado el ejercicio de recursos públicos".[22]

Entonces, a pesar de que el secreto industrial puede estar contenido en un contrato de confidencialidad como información confidencial, siempre es necesario precisar que dicha información radica en un secreto industrial, para poder diferenciar la protección del secreto.

Ahora bien, es importante diferenciar un secreto industrial frente al término *know how*, que también se utiliza en materia de franquicias y en la materia de propiedad industrial. En una primera instancia:

> …la información de este tipo no es necesariamente confidencial, ya que este concepto se dirige a referir aquel conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona o grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a otros competidores, pero con la característica de que dicha información puede estar en el dominio público, y en su caso son elementos como la experiencia y la destreza lo que permite consolidar la ventaja de ese "saber hacer".[23]

---

[21] Rangel Medina, Horacio, *op. cit.*, p. 258.

[22] Secretaría de la Función Pública, "Qué es información reservada, confidencial y versión pública", 1 de junio de 2022, información consultada el día 20 de enero de 2024 en la página electrónica del gobierno de México, disponible en: *https://www.gob.mx/sfp/documentos/que-es-informacion-confidencial-informacion-reservada-version-publica*.

[23] Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios…*, *cit.*, p. 97.

Por lo que la información secreta debe diferenciarse tanto de la información confidencial, como del *know how.*

B. *Información de aplicación industrial o comercial*

El segundo requisito establecido en la LFPPI para la configuración del secreto industrial es que la información sea de aplicación industrial, entendiendo por ésta a la producción o utilización del secreto en la industria o en el comercio en general.

El requisito de aplicación industrial, en este sentido, es el mismo que se exige en materia de patentes o, en general, en las creaciones industriales; en la materia de creaciones se pide tal porque al considerarse un monopolio exclusivo para algún titular, la invención debe de usarse o podría caducar el derecho otorgado.

Ahora bien, en la materia de secretos industriales la aplicación industrial es el elemento que determina que la información confidencial del secreto industrial deberá tener una utilidad práctica, es decir, que se utilice en algún proceso o dentro de alguna actividad económica, por lo que dicha característica implica que el secreto industrial debe ser usado en alguna actividad o pueda llegar a usarse.

C. *Persona que ejerce su control legal*

Derivado de la entrada en vigor del T-MEC y la creación de la nueva ley de propiedad industrial, se integró la figura dentro de los secretos industriales de la persona que ejerce el control legal del secreto industrial con carácter confidencial, siendo éste el tercer requisito del secreto industrial, el cual se configura cuando una persona es la determinada para guardar el secreto, pero, además, es quien tiene permitido la divulgación o autorización del uso de la información a un tercero al que debe de hacerse del conocimiento que se le está transmitiendo un secreto industrial y, además, la obligación de no divulgarlo.

Es importante señalar que no se tiene alguna definición o explicación en ninguna disposición al respecto, es decir, no está establecida en ningún tratado, ley o jurisprudencia, la definición de la persona que ejerce el control legal, por lo que es un tanto ambigua la figura, e incluso no se establece si dicha persona es la creadora de la información consistente en el secreto industrial o una sabedora posterior.

Entonces, podemos entender como la persona que ejerce el control legal a aquella que tiene conocimiento de la información secreta y la facultad para divulgarla a terceros con alguna finalidad, pero, además, es aquella que implementa los medios de protección de la secrecía de la información y la que sabe a la perfección cuántas personas tiene conocimiento del secreto.

D. *Ventaja competitiva*

El cuarto elemento establecido en la nueva ley de propiedad industrial es que con dicho secreto se obtenga o se mantenga una ventaja competitiva o económica frente a terceros, es decir, se tenga una característica que desarrolle una compañía respecto a su producto o servicio, que la haga diferente frente a sus competidores en el mercado, con lo cual adquiera más consumidores o mantenga a los existentes.

La ventaja competitiva puede definirse como "cualquier característica de la empresa y/o producto que —siendo sostenible— le permite distinguirse de la competencia y obtener rentabilidades por sobre el promedio del sector industrial, debido a que puede enfrentar en mejor forma a las cinco fuerzas competitivas".[24]

La ventaja es una de las principales características que hacen al secreto industrial una real diferencia con la información confidencial en general y hace partícipe a la figura dentro de la materia de la propiedad industrial.

E. *Medios de control para preservar la confidencialidad*

El elemento de los medios de control para preservar la confidencialidad es de suma importancia, ya que como dijimos al inicio del presente trabajo de investigación, es necesario que la información resguardada siga siendo confidencial, por lo que después de configurar el secreto se deben de implementar varios mecanismos de protección para no develar el secreto industrial.

De tal manera que siempre será necesario primero llevar a cabo un análisis para determinar si la información que se pretende proteger como secreto es o no constitutiva de este derecho, es decir, se deberá analizar cada

[24] Devoto Ratto, Renzo, *Ventaja competitiva y cadena de valor*, Serie de apuntes docentes, Chile, Escuela de Ingeniería Comercial-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018, p. 3, disponible en: *https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20181123/20181123195329/apuntedocenteventajacompettivaycadenadevalorrd.pdf* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

uno de los requisitos establecidos en la ley y, una vez que se ha determinado que ésta configura un secreto industrial, se debe establecer quiénes conocen la información y se deberá definir quién ejercerá su control legal.

Una vez teniendo claro quiénes conocen el secreto, se deberán de redactar varios documentos, pues aunque la nueva ley no determine la obligación de tener en un soporte material la información del secreto industrial, sí es necesario, al menos, contar con contratos de confidencialidad y de resguardo de la información; en dicho supuesto, la persona que ejerce su control legal deberá de hacer del conocimiento de las personas conocedoras del secreto o a aquellas que se les transmita o permita el uso que son sabedoras de éste y de la obligación de no divulgarla, haciéndolas firmar un contrato de confidencialidad y de resguardo de la información, pero haciendo hincapié que la información confidencial es un secreto industrial.

Aunado a lo anterior, también podría realizarse un manual donde se describan los mecanismos de protección del secreto industrial, describiendo las facultades que tiene la persona que ejerce el control legal, que características deben cumplir las personas que se harán sabedoras del secreto, cómo se deberán de redactar los convenios de confidencialidad y resguardo de la información, las prohibiciones de divulgación del secreto y las medidas tecnológicas de seguridad, tanto de las instalaciones donde se encontrará el secreto industrial como el resguardo del soporte material, con la finalidad de configurar el quinto requisito establecido en la ley de preservar la confidencialidad, elemento fundamental para preservar la secrecía.

Por medios de protección del secreto industrial se pueden implementar muchas herramientas, pero la naturaleza de ellas dependerá de la empresa y del tipo de secreto industrial; por ejemplo, no sería lo mismo implementar medidas de protección para el algoritmo de Google que para la fórmula de la Coca Cola.

Siguiendo el ejemplo de este refresco, se dice que sólo dos personas en el mundo conocen los ingredientes de la fórmula y que ésta se encuentra resguardada bajo protección de una bóveda de seguridad, pero, además, la fabricación del refresco se encuentra seccionada en tres partes, primero se elabora un tipo de jarabe en Estados Unidos y se envía a las plantas donde es combinada con agua y otras sustancias, para después enviar ese producto a otra planta para seguir con el proceso de fabricación y adicionarle los demás ingredientes obteniendo el producto final, sin que nadie conozca el proceso completo de una Coca Cola.

Así, los medios de protección serán todas aquellas herramientas que se utilicen para seguir resguardado el secreto industrial, que pueden ir desde medidas tecnológicas hasta un simple contrato de confidencialidad.

V. Protección del secreto industrial a través de la competencia desleal

Como lo analizamos en el primer apartado de este trabajo de investigación, desde los orígenes de la regulación en México del secreto industrial, la protección siempre fue la vía penal, es decir, que para poder proceder a la protección del secreto se debía de actualizar un delito penal, sin embargo, en la práctica se suscitaban varios problemas para acreditar, en una primera instancia, en qué consistía el secreto, incluso las autoridades del Ministerio Público, las cuales no son especialistas en la materia, les causaba dificultad llevar la investigación del secreto, por lo que a veces era poco fructífera la investigación.

Ahora bien, la materia civil siempre fue una de las vías de procedencia cuando se tenía la obligación de la confidencialidad en un contrato y ésta se rompía, el punto aquí es que se demandaba el incumplimiento del contrato, así como los daños y perjuicios, los cuales debían de acreditarse, pero a veces no se configuraba la cuantificación que se perdía al develar el secreto, por lo que también era, y sigue siendo, difícil que el procedimiento sea fructífero y se paguen los daños y perjuicios a la empresa.

En cuanto a la competencia desleal, no fue hasta la armonización del T-MEC en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que se le dotó al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial la facultad de llevar a cabo el procedimiento administrativo de infracción en materia de secretos industriales, por lo que se establecieron dos fracciones al tema de la competencia desleal, la XIV y la XV del artículo 386.

Para referir la protección del secreto industrial a través de la competencia desleal, se amerita un análisis exhaustivo de los diversos conceptos que deberán de acreditarse para poder actualizar cada una de las fracciones, pero, además, hacer un análisis de lo que es en sí la competencia desleal.

En primera instancia, es importante señalar que, para actualizar una infracción administrativa en materia de propiedad industrial es necesario acreditar cada uno de los elementos que se establecen en el supuesto específico, como si fuera un tipo penal, ya que en el derecho administrativo sancionador no hay cabida para analogías.

Lo primero que es de suma importancia resaltar aquí es el interés jurídico de la persona que demanda el procedimiento de infracción, este es un punto clave para considerar al secreto industrial por la vía de la competencia desleal, toda vez que recordaremos que el secreto no tiene un registro como tal, ni existe un certificado, es por ello que pertenece a las figuras de

la competencia desleal y no a los procedimientos de uso de cualquier figura de la propiedad industrial.

El primer supuesto establecido en la fracción XIV del artículo 386, señala:

> XIV. Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

De esta manera, para iniciar el procedimiento de infracción es necesario, en primera instancia, acreditar el interés jurídico; el segundo elemento es acreditar que existe un secreto industrial de conformidad con el artículo 163 y lo analizado anteriormente, pero, sobre todo, que se hayan creado los mecanismos de protección para resguardar la secrecía de la información y que la información no se encontraba en el dominio público o era de fácil acceso. También se deberá de acreditar quién es la persona que ejercía el control legal del secreto industrial, así como los usuarios autorizados, para determinar de donde se pudo filtrar la información secreta.

Otro elemento que debe configurarse es que la información haya sido apropiada de forma indebida y no de forma lícita, entendiendo por "apropiación indebida", de acuerdo con la fracción II del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo siguiente:

> …a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.[25]

La apropiación indebida es uno de los elementos más difíciles de acreditar en materia de secretos industriales.

Por otro lado, cabe resaltar que el precepto de referencia introduce la figura de la competencia desleal, estableciendo que para configurarse deberá de existir competencia dentro de los mercados, es decir que es necesario que se dé entre las empresas una competencia ya sea directa o indirecta. Entendiendo por competencia:

---

[25] Las curivas son mías, para añadir énfasis.

> …aquella situación en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual, cada transacción comercial que efectúa cada una de ellas puede ser presentada para las demás como una oportunidad comercial pérdida. Esto le da el carácter de pugna, de licitación que constituye una nota especial y coloca a las diversas empresas concurrentes en una posición de enfrentamiento y rivalidad… de ello se deduce que en definitiva vender es quitarle un comprador a otro, lo que resulta totalmente lícito y admisible, a no ser, que se empleen para conseguirlo medios en sí mismos ilícitos y reprobables que es todo el problema de la competencia desleal.[26]

Entonces, deberá existir competencia de las personas físicas o morales en conflicto respecto a que los canales de distribución del producto o servicio sean los mismos, que los productos o servicios de las empresas sean iguales o similares y que el público consumidor al que van dirigidos sea el mismo.

Ahora bien, si no existe competencia, no podemos señalar que exista competencia desleal, entendiendo por ésta a la práctica desleal que se dé entre competidores.

Respecto a ello, es importante entender lo que son los buenos usos y costumbres, por lo que podemos referenciar lo que determina el Código de Comercio en su artículo 6o. bis, que de forma negativa determina que los comerciantes no podrán crear confusión respecto del establecimiento, productos o actividad industrial de otro comerciante, ni tampoco desacreditar el producto o servicio mediante aseveraciones falsas o induzcan al público al error sobre las características o fabricación del producto de otro comerciante.

Por otro lado, en materia internacional, el Convenio de París, que es el parteaguas de la regulación en materia de propiedad industrial, establece, de manera general, que constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Las dos regulaciones consideran que la competencia desleal se configura con actos contrarios a los usos y costumbres dentro del comercio; ahora bien, relacionado con la fracción II del artículo 163, tendría que existir la apropiación indebida de un secreto industrial, pero entre competidores en el mercado.

Por tanto, para que se configure la competencia desleal debe existir una competencia directa o indirecta entre empresas; segundo, dicha competencia tiene que ser contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio,

---

[26] Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 1978, pp. 226 y 227.

por lo que en el supuesto de que se confirme que la información se adquirió de forma indebida, es decir, de manera contraria a los buenos usos y costumbres, podremos acreditar el segundo supuesto de la fracción XIV del artículo 386.

Aunado a ello, se tendría que configurar el *a sabiendas* por parte del presunto infractor, entendido por ello el pleno conocimiento de que se hace sabedor de un secreto industrial, pero, además, tiene conocimiento del valor, consecuencias de la divulgación o utilización de la información que configura el secreto, acreditando también que la información se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o de los usuarios autorizados.

El segundo supuesto establece que se debe de acreditar que el presunto infractor realizó la apropiación indebida con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en el mercado, la cual podrá acreditarse con el lucro directo o indirecto y el daño o perjuicio que ocasionó al dueño del secreto industrial. Por tanto, para que se ajuste la fracción XIV se deberá acreditar de forma concatenada lo siguiente: el interés jurídico del solicitante, el secreto industrial, los medios de protección legal del secreto, la persona que ejerce su control legal y de las personas autorizadas al uso de la información, la competencia entre las partes, el lucro directo o indirecto para determinar la ventaja competitiva y la adquisición indebida de la información.

Ahora bien, la fracción XV del artículo 386 establece:

> XV. [Son infracciones administrativas] Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

Para poder actualizar la fracción descrita en el segundo supuesto de competencia desleal en materia de secretos industriales, primero se tendrá que acreditar el interés jurídico para iniciar el procedimiento, después se tendrá que determinar el producto o servicio del solicitante de la infracción y la actividad específica que se demandará, acreditándolo con la documentación correspondiente, es decir, si se refiere a producción, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar.

También se deberá de determinar el producto o servicio del presunto infractor para poder determinar, en segunda instancia, los canales de distri-

bución o comercialización, así como los consumidores efectivos de las dos partes para acreditar la competencia.

Ahora bien, deberá de acreditarse la relación entre los productos o servicios y el secreto industrial protegido, es decir, que tenga la aplicación industrial del secreto, pero, además, que sí se hayan establecido mecanismos de protección de la confidencialidad de la información.

Una vez establecido lo anterior deberá autentificar quién es la persona que ejerce su control legal y los usuarios autorizados.

Por otro lado, se deberá de demostrar el *a sabiendas* por parte del presunto infractor, tomando en consideración lo antes referido respecto a este concepto.

Además, deberá demostrarse que se hizo de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, por lo que se deberá comprobar el lucro directo o indirecto, los daños y perjuicios ocasionados al dueño del secreto industrial.

Como podemos apreciar del texto de las nuevas fracciones de infracción administrativas en materia de secreto industrial, no será nada fácil acreditar los supuestos descritos en cada uno de los supuestos.

VI. A manera de conclusión. ¿Es eficiente la nueva regulación establecida en la LFPPI respecto al secreto industrial?

Como señalamos anteriormente, la concepción planteada en la nueva regulación en materia de secretos industriales deriva de la exigencia de la armonización de la ley de propiedad industrial con el T-MEC.

La introducción de la figura de la persona que ejerce el control legal del secreto fue nueva en la legislación mexicana —pensando que con dicha figura se pretende delimitar los elementos constitutivos de la información secreta y los medios de control de la secrecía de la información— ésta debió de definirse para que no tuviera ambigüedades al momento de un caso en concreto, porque, a ciencia cierta, no se sabe si la persona que ejerce el control es la creadora de la información o una tercera persona que conoce del secreto y se encargará de protegerlo.

Ahora bien, la inclusión de un procedimiento de infracción en materia de la competencia desleal respecto a los secretos industriales, que faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver dicho procedimiento es un acierto, porque si bien antes existía, y aún existe, la vía de protección civil y penal, nunca se contó con las autoridades especialistas en

la materia que resolvieran las controversias en materia de secreto industrial, lo cual ocasionaba ciertos problemas a la hora de acreditar el delito o los daños y perjuicios en materia civil.

Sin embargo, ahora el IMPI se enfrenta a la problemática de, si bien existe un perito en la materia de propiedad industrial, necesita establecer criterios, emplear personas con capacidades que puedan dirimir las controversias en materia de secretos industriales.

A la fecha, y después de un poco más de tres años de la entrada en vigor de la nueva ley, sigue siendo un desafío para el Instituto aplicar alguna sanción en materia de secretos industriales, sobre todo por las ambigüedades de lo no descrito en los conceptos de secreto industrial, por lo que estamos un poco alejados de una regulación perfecta en la materia, sobre todo en la protección de dicha figura.

Por lo anterior, los nuevos supuestos en materia de secretos industriales tienen atinos, pero no son perfectos, toda vez que no se contemplaron de manera general todos los supuestos necesarios para poder, en una primera instancia, definir todos los requisitos de existencia de los secretos industriales, pero, aunado a ello, se dejaron muchos vacíos en los nuevos supuestos de infracciones administrativas que ahora el IMPI tendrá que resolver, o bien, nuestros legisladores deberán de insertar en el nuevo reglamento de la ley cada uno de los supuestos para hacer más exacta la legislación en la materia de esta figura tan debatida de la propiedad industrial.

VII. Fuentes de consulta

Agenda de la Propiedad Industrial 2019, México, Ediciones Fiscales ISEF, 2019

Ángeles Morales, Enrique, "El secreto empresarial", *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, México, vol. 2, núm. 2, 2006, disponible en: *https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-posgrado-derecho/issue/view/1041* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 2a. ed., Madrid, Civitas, 1978.

Devoto Ratto, Renzo, *Ventaja competitiva y cadena de valor*, Serie de apuntes docentes, Chile, Escuela de ingeniería Comercial-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018, disponible en: *https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20181123/20181123195329/apuntedocenteventajacompettivaycadenadevalorrd.pdf* (fecha de consulta: 25 de enero de 2024).

Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3a. ed., México, Porrúa, 2012.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014.

MITELMAN, Carlos Octavio, *Cuestiones de derecho industrial*, Buenos Aires, Ad-hoc, 1999.

MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia, "Sociedades de información crediticia: revelación del secreto bancario", *Anuario Jurídico*, nueva serie, 1995, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2112/12.pdf* (fecha de consulta: 14 de enero de 2024).

ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP, "Padres fundadores (o casos) de la Ley de Secretos Comerciales: una mirada en retrospectiva en la celebración del Día de la Independencia", *Lexology*, 5 de julio de 2016, disponible en: *https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a37febf-8b81-4605-80aedf1646a0b6ba* (fecha de consulta: 3 de enero de 2023).

PRODECON, *Transparencia, secreto fiscal y uso indebido de comprobantes fiscales*, documento técnico, 2014, disponible en: *https://portal.prodecon.gob.mx/Documentos/analisis-sistemicos/estudios-tecnicos/secreto-fiscal/mobile/index.html#p=1*.

RANGEL ORTIZ, Alfredo, comentario al Título tercero "De los secretos industriales", en ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel y ESTRADA GONZÁLEZ, Itzel (coords.), *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, México, Tirant lo Blanch-AMPPI, 2022.

RANGEL ORTIZ, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*, México, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, disponible en: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf* (fecha de consulta: 3 de enero de 2024).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz "secreto", *Diccionario de la Lengua Española* (en línea), disponible en: *https://www.rae.es/drae2001/secreto*.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, "Qué es información reservada, confidencial y versión pública", 1 de junio de 2022, información consultada el día 20 de enero de 2024 en la página electrónica del gobierno de México, disponible en: *https://www.gob.mx/sfp/documentos/que-es-informacion-confidencial-informacion-reservada-version-publica*.

SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2010.

VARELA-PEZZANO, Eduardo, "Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial", *Universitas*, Bogotá, núm. 121, julio-diciembre de 2010, disponible en: *http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a09.pdf* (fecha de consulta: 22 de diciembre de 2023).