

EL MODO DE ADQUISICIÓN ORIGINARIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

JUAN CARLOS MONROY RODRÍGUEZ

Los conceptos de título y modo tienen su origen en el derecho romano, en donde surgió el principio según la cual la adquisición de los derechos reales implica la concurrencia de dos elementos: el primero, que viene a ser un acuerdo creador de obligaciones y, el segundo, que estará constituido por la ejecución o desarrollo posterior de ese acuerdo inicial.

El concepto de título y modo ha venido siendo interpretado de manera diferente por la doctrina y, aún, en las diversas legislaciones. Por ejemplo, en el derecho civil francés se considera que basta la existencia del *título* para adquirir el derecho, por el contrario, en la legislación alemana la adquisición se satisface a través del *modo*. En la normatividad civil colombiana, por el contrario, *título y modo* deben concurrir para hacer posible la adquisición de los derechos reales.

JOSÉ J. GÓMEZ define el título como “el hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa”, y el modo “es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título cuando este genera la constitución o transferencia de derechos reales”¹.

En materia del derecho de dominio o propiedad, y en general, de los derechos reales, el artículo 673 del Código Civil establece que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

En relación con la adquisición o transferencia de los derechos de propiedad intelectual, puede diferenciarse los modos de adquirir originarios de los modos de adquisición secundarios o derivados del derecho. En cuanto al modo, los derechos de propiedad intelectual, pueden adquirirse de manera originaria por virtud de los siguientes:

- La creación, en el caso del derecho de autor;
- La realización de la interpretación o ejecución artística, la producción del fonograma o la realización de la emisión de radiodifusión, para el caso de los derechos conexos;
- El registro, en el caso de las marcas y lemas comerciales, denominaciones de origen, nombres de dominio, patentes de invención y de modelo de utilidad, diseños industriales, topografías de trazado de

1. JOSÉ J. GÓMEZ. *Bienes*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1983, p. 159.

circuitos integrados y nuevas variedades vegetales;

– El uso, en el caso de los nombres y enseñas comerciales.

– La posesión de la información, en el caso de los secretos empresariales, como más adelante se analizará.

Como modos de adquisición derivada pueden contarse:

– La cesión o transferencia (acto entre vivos), la sucesión por causa de muerte y la ley, para el caso del derecho de autor y los derechos conexos.

– En el caso de las marcas y lemas comerciales, un registro concedido o en trámite puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. No obstante, al igual que todos los demás derechos de propiedad intelectual cuyo modo de adquisición originario es el registro (denominaciones de origen, nombres de dominio, patentes de invención y de modelo de utilidad, diseños industriales, topografías de trazado de circuitos integrados y nuevas variedades vegetales), las transferencias se perfeccionan mediante su registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio), debiendo constar por escrito.

– En el caso del nombre y la enseña comercial, cuyo modo originario de adquisición es el uso del signo, la transferencia sólo puede efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. En el caso de los nombres y enseñas comerciales que han sido depositadas, la transferencia del nombre o enseña comercial deberá inscribirse ante la oficina

nacional competente, de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda.

– La entrega de la información no divulgada, de parte de quien legítimamente la posee, en el caso de los secretos empresariales, como más adelante se analizará.

En el caso de la cesión o transferencia, cabe preguntarse cuál puede constituir el título y el modo en esta forma de adquirir los derechos de propiedad intelectual. En cuanto al título, entendido como el hecho del hombre generador de obligaciones que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa, es claro que lo constituye el contrato de cesión o transferencia que se celebre entre las partes, cedente y cesionario. Por su parte el modo, entendido como la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título cuando este genera la constitución o transferencia de derechos reales, lo será el registro ante la oficina nacional competente. En efecto, aún en el caso de los derechos que se reconocen en función de la creación (derecho de autor), la cesión o transferencia es un contrato solemne cuya oponibilidad ante terceros está condicionada al registro del respectivo contrato ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (art. 183 Ley 23 de 1982).

A continuación nos ocuparemos del modo de adquisición originario de los distintos derechos de propiedad intelectual.

I. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN LOS DERECHOS MARCARIOS

La Decisión Andina 486 de 2000, en su artículo 154 establece:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

En el Proceso 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995 (marca Benetton), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca.

La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o limitaciones que le afectan su derecho.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el artículo 102 de la Decisión 344 de 1993, que consagaba en dicha norma el sistema atributivo, manifestó en el Proceso 13-IP-97, lo siguiente:

La legislación comunitaria andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente.

En consecuencia, es opinión de este Tribunal la que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca (Proceso 07-IP-95, G.O. 189 del 15 de septiembre de 1995).

Cabe resaltar el análisis realizado por el Tribunal andino, frente a la validez y oponibilidad a los derechos marcarios de la denominada “reserva de nombre” que en virtud de la Ley 44 de 1993, era efectuada ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia para depositar el nombre de las publicaciones periódicas y programas de radiodifusión (radio y televisión). En este caso, mediante sentencia 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995 planteó lo siguiente:

En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente.

Ningún sistema nacional diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por uno u otro sistema, deberán prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A contrario sensu, y a manera de ilustración

de este punto cabe decir, por ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la “eserva de nombre”.

Como excepción a la protección del derecho marcario en función del registro, el artículo 229 de la Decisión Andina 486 de 2002, consagra que los signos distintivos notoriamente conocidos son protegidos independientemente de la existencia de tal registro. Su texto es el siguiente:

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

[...] a. No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

II. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN EL CASO DEL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL

Existe dentro de la propiedad industrial, en el campo de los signos distintivos, un caso de protección de los derechos no en función del registro o depósito sino en función del uso del signo. Tal es el caso del nombre y la enseña comercial, consagrado de esta manera en el artículo 191 de la Decisión 486:

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Al respecto el Código de Comercio, en su artículo 603, prescribe:

Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

En relación con este depósito del nombre comercial, la Decisión Andina 486 de 2000 en su artículo 193 determina que el depósito del nombre comercial es facultativo del titular, no obligatorio, teniendo este depósito un carácter declarativo y no constitutivo del derecho. Tal disposición corresponde a la exigencia del Convenio de París (art. 8.º), de dar protección al nombre comercial sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Las siguientes sentencias nos muestran la forma en que se ha venido reiterando y desarrollando a nivel comunitario andino este principio:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en sentencia 23-IP-95 del 27 de septiembre de 1996 (marca Mamma), manifestó al respecto:

P. C. BREUER MORENO. *El nombre comercial en la Legislación Argentina*, Buenos Aires, Librería y Casa Editora de Jesús Méndez, p. 49, hace la siguiente distinción que recoge el procedimiento adoptado en los países que conforman este sistema comunitario: “Para obtener derechos sobre una marca, es necesario inscribirla en la Oficina correspondiente y necesaria su concesión previos determinados trámites; para tener derechos sobre un nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo”.

De donde se desprende lo relativo a su protección contemplada en la norma co-

munitaria desde la promulgación de la Decisión 311, y en el artículo 8.º de la Convención de París. En el comentario a dicho convenio tomado del Curso Regional de la OMPI sobre Marcas para países de la América Latina, julio de 1994, que como ilustración al tema por ser pertinente se reproduce: 116. El convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. [...]

118. La protección no puede quedar sujeta a la condición de que se presente una solicitud de registro de nombre comercial, ni de que tal registro se efectúe. Sin embargo, si en un país miembro la protección de nombres comerciales está condicionada a su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda producir confusión o perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio podrían aplicarse en ese país miembro.

Al hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso, de acuerdo con la legislación de los países miembros, sin perjuicio de su registro en la oficina nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva consigo la certeza, a partir de la solicitud, de su existencia; y la concesión de una marca, accesoriamente nace otra diferencia en materia probatoria, ya que para la prueba de una marca basta el correspondiente certificado de registro en los términos de la norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que con base en el sistema y rigor procesal interno se demuestre su adopción y si de la norma sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar su uso.

Sobre el particular el tratadista MANUEL PACHÓN en *La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena*, p. 106, expresa: “El depósito no implica un derecho sobre el nombre; sólo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la solicitud de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicación”. [...]

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en sentencia 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998 (marca Bella Mujer), manifestó al respecto:

El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social, no significa per se que se tiene esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo como nombre comercial.

La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro”; con la utilización imperativa del verbo “ser”, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente...”.

Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y

comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y que para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten. Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.

En sentencia 43-IP-98 del 19 de marzo de 1999, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (marca Fairbanks) manifestó lo siguiente:

En síntesis, en cuanto a la protección del nombre comercial a la luz de las disposiciones de la Decisión 344, prima como elemento fundamental el uso, y subsidiariamente puede establecerse un sistema de registro para efectos, entre otros, de prueba de ese uso, de la prioridad del mismo, etc., pero no en el sentido de que el registro desplaza al uso, por lo que un nombre comercial registrado pero no utilizado no tendrá la efectiva protección jurídica. El uso apoyado en el registro, estima este Tribunal, es la conjunción deseable para la transparencia y nitidez de la debida protección al nombre comercial y la solución a los conflictos existentes entre los dos signos: nombres comerciales y marcas.

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en senten-

cia 59-IP-2000 del 1.º de septiembre de 2000 (marca Max Mara), consideró:

Bajo el régimen de la Decisión 313 las legislaciones internas de los Países Miembros protegían el uso del nombre comercial sin necesidad de su registro y, si existía un registro, establecía un sistema de protección con base al uso, ya sea mediante un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o, con las marcas ya registradas, pues según dicho literal no se podía registrar como marcas las que fueren idénticas o se asemejasen a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error. Esta norma en ningún momento se refiere a un nombre comercial registrado, sino “protegido”, que se constituía con el uso mas no con el registro. El requisito del registro, para ser tal y para generar derechos, debía ser mencionado expresamente por la Ley Comunitaria. Por lo tanto, al omitirse esta condición, la protección del nombre comercial nacía únicamente del uso.

[...]

Por otro lado, establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo de marcas en lo que les fuere pertinente, sin determinar expresamente la necesidad de su registro, por lo que ese registro no es el medio para obtener la protección del nombre comercial.

Si la legislación interna establece el registro como un medio para obtener la protección del nombre comercial, este registro servirá únicamente como prueba del uso eficaz de dicho nombre comercial, toda vez que la Decisión 313 no establece el requi-

sito del registro del nombre como constitutivo de la titularidad de derechos como contrariamente si determina respecto de las marcas.

[...]

“La referida Decisión 313 no considera el nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la radica en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

III. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN LOS DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el caso de los lemas comerciales, las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, topografías de trazado de circuitos integrados y denominaciones de origen, así como los nombres de dominio, topografías de trazado de circuitos integrados y nuevas variedades vegetales, existe una protección en función del registro, teniendo éste un carácter atributivo o constitutivo de los derechos de propiedad intelectual.

Habida cuenta del sistema atributivo de derechos adoptado para estos casos por la legislación en materia de propiedad intelectual, el derecho al uso exclusivo de las creaciones o signos de que se trate va necesariamente ligado a la existencia del respectivo registro. En estos casos, la creación o el signo simplemente usados no dan derecho al registro, ni confiere ninguno de los derechos exclusivos de propiedad intelectual. En consecuencia, el uso sin regis-

tro resulta jurídicamente irrelevante frente a la normatividad que consagra el régimen atributivo.

IV. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN EL DERECHO DE AUTOR

En materia de derecho de autor y derechos conexos, existe el principio de “protección inmediata” o de “ausencia de formalidades”, en virtud del cual estos derechos son adquiridos de manera originaria en función de la creación (en el caso de las obras literarias y artísticas protegidas por el derecho de autor), o de la realización de la interpretación o ejecución artística, la producción del fonograma o la realización de la emisión de radiodifusión (para el caso de los derechos conexos).

La Ley 23 de 1982, en su artículo 9.º, dispone:

La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno.

Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.

La Decisión Andina 351 de 1993, en su artículo 52, consagra:

La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, *no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.* En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

A nivel de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derecho de autor, el principio de ausencia de formalidades está consagrado en el artículo 5.2 del Convenio de Berna (Ley 33 de 1987); artículo III de la Convención Universal (Ley 48 de 1975); artículo 20 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (Ley 565 de 2000) y artículo 18-02 numeral 2 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (Acuerdo G-3) (Ley 172 de 1994).

La protección del derecho de autor nace por el hecho mismo de la creación, sin que para que exista tal protección se requiera ningún tipo de formalidades, tales como el registro, depósito legal o la inclusión del símbolo “©” (Copyright).

El Registro Nacional del Derecho de Autor, a diferencia de lo que sucede en el caso de los bienes de propiedad intelectual protegidos mediante un sistema atributivo, tiene un carácter declarativo, esto es, tiene por objeto el de dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley y dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de propiedad intelectual y a los actos y documentos que a ellos se refiere. En consecuencia, el registro no es una formalidad *ad substantiam actus*, sino *ad publicitatem*.

En materia del derecho de autor, la titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales que surgen por el solo hecho de la creación, es siempre reconocida al autor como persona natural o física que realiza la creación intelectual. Cabe resaltar que el principio de ausencia de formalidades no solamente está consagra-

do para el caso de la protección de las obras literarias y artísticas (protegidas por el derecho de autor), sino también para la protección de los derechos conexos (que protegen las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de los organismos de radiodifusión).

DELIA LIPSZYC², comenta las razones por las cuales los países han tenido una evolución en cuanto a la forma de reconocer la adquisición originaria del derecho de autor, pasando de un registro constitutivo de los derechos a un registro declarativo. Al respecto manifiesta:

En la recepción prácticamente universal que en la actualidad puede verificarse del criterio de la ausencia de formalidades como condición para la protección por el derecho de autor, el Convenio de Berna cumplió un papel sustantivo a partir de la introducción, en el artículo 4, §2, de la revisión de Berlín (1908), de una norma que, desde entonces, se mantuvo inalterada: “el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad.

Este criterio se impuso paulatinamente en la evolución doctrinal y legislativa, dejando atrás los registros constitutivos de derechos nacidos del antiguo sistema de los privilegios que posibilitaban la censura de los escritos por parte del poder gubernativo. La exigencia de inscripción de las obras en registros públicos fue desapareciendo como requisito necesario para el reconocimiento del derecho, pues respondía a una concepción obsoleta: la de una protección excepcional destinada a evitar que,

2. DELIA LISZYC. *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalía, 1993, p. 528.

una vez que la obra fuera divulgada, cayera en dominio público, es decir, que el público se apropiara de ella y cualquiera pudiera usarla, salvo que se adquirieran los derechos sobre ella mediante el cumplimiento de formalidades consagradas por la ley. Esta noción fue desplazada en Europa continental –y por influencia del Convenio de Berna también en Inglaterra– por la tradición francesa, la moderna concepción del derecho de autor según la cual este nace en plenitud en cabeza del creador en el momento mismo de la creación.

En Colombia, hasta la vigencia de la Ley 86 de 1946 que se inspiraba principalmente en la Ley argentina 1723 y en el Convenio de Berna (pese a que desde la revisión de Berlín de 1908, ya se había consagrado la ausencia de formalidades), existió un sistema atributivo de derechos en materia de derecho de autor. Uno de los cambios más importantes introducidos por la Ley 23 de 1982 fue la eliminación de la formalidad del depósito o registro en una dependencia oficial para que se pueda gozar de este derecho.

V. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN LOS DERECHOS CONEXOS

Se conoce con el nombre de derechos conexos, aquellos reconocidos en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones artísticas, de los productores de fonogramas sobre tales fonogramas y de los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones.

En el caso de estos titulares de derechos, se hace extensivo el principio de la ausencia de formalidades propio del derecho de autor. No obstante, debe hacerse la

salvedad que no puede hablarse en este caso de una protección a partir de la creación, puesto que tal creación se reconoce únicamente en cabeza de los autores, a quienes se considera como las personas que realizan la creación intelectual original.

Así las cosas, en lugar de lo anterior se plantea:

La protección del derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes nace a partir del hecho mismo de la realización de la interpretación o ejecución artística.

La protección del derecho del productor de fonogramas nace a partir del momento en de la finalización de la producción de tal fonograma, esto es, a partir del momento en que puede considerarse que exista una grabación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación o ejecución artística o de otros sonidos.

La protección del derecho de un organismo de radiodifusión nace a partir del momento en que se produce la respectiva emisión radiodifundida de los programas de radio o televisión con destino al público.

VI. MODO DE ADQUISICION ORIGINARIO EN LOS SECRETOS EMPRESARIALES

A este respecto cabe preguntarse ¿cuándo y en virtud de qué nace la protección sobre los secretos empresariales?, en otras palabras ¿cuál es el modo de adquisición originaria de estos derechos?

El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000, define el secreto empresarial de la siguiente manera:

Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna

actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea:

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

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

El secreto empresarial está protegido en Colombia sin necesidad de su registro o depósito ante autoridad alguna, y sin necesidad de que la información del caso conste por escrito o que se cumpla formalidad de cualquier otra naturaleza.

Frente a la pregunta: ¿desde cuándo existe la protección del secreto empresarial?, la respuesta debe construirse a partir de lo dispuesto en el artículo 263 *ibíd.*, que expresa:

La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260” (antes transcrito).

La protección del secreto empresarial nace desde el momento en que la persona natural o jurídica empieza a poseer legítimamente la información no divulgada, en las condiciones establecidas por el citado artículo. Debemos considerar entonces que es desde el momento en que se adquiere esa “posesión” de la información que surge la protección jurídica de la propiedad intelectual sobre la misma. Tal información sólo puede ser adquirida por dos medios posibles: porque la persona natural o jurídica la ha desarrollado o adquirido por sus propios medios, o porque ésta le ha sido transferida por cualquiera de los medios acordes con los usos comerciales honestos, por ejemplo, cuando tal información le ha sido entregada en desarrollo de un contrato de franquicia o transferencia de tecnología, o en general, cualquier convenio en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle.

En este punto debemos preguntarnos, ¿Cuál es entonces el modo originario de adquisición de estos derechos?

Habida cuenta que se puede entrar en posesión de la información no divulgada de dos maneras: desarrollándola o recibéndola de terceros, sólo puede considerarse “originaria” la adquisición de derechos por parte de quien la obtuvo por sus propios medios, como fruto de su investigación o experiencia técnica, por ejemplo. No obstante, aún para quien desarrolla o genera por sus propios medios esta información o conocimiento, se requerirá además cumplir las condiciones que exige el artículo 260 transcrito para poder hablar de una protección de los mismos como secreto empresarial.

El artículo 776 del Código Civil reconoce la posibilidad de ejercer posesión so-

bre las cosas incorporeales. En efecto establece que:

La posesión de las cosas incorporeales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal.

No obstante, el concepto de “posesión” de una información no está suficientemente elaborado. Las normas citadas nos hablan de la posesión de secretos empresariales, no de propiedad. Los modos originarios de adquirir los demás derechos de propiedad intelectual, a saber: registro, uso, creación, parecen no corresponder a la manera en que se adquieren los derechos sobre los secretos empresariales. Es la “posesión” de este bien intangible que es la información y el conocimiento, el hecho jurídico del cual las normas derivan el efecto jurídico de reconocer unos derechos exclusivos de propiedad intelectual.

La información puede ser entendida como el contenido de un mensaje entre un emisor y un receptor. El mundo moderno está caracterizado por haber erigido a la información (además del conocimiento) en forma de riqueza y fuentes de poder. Se habla en efecto de la “sociedad de la información” como imagen paradigmática de un mundo interconectado e intercomunicado a instancias de múltiples tecnologías en permanente desarrollo. Una característica esencial al concepto de la información como objeto de apropiación patrimonial (en tanto forma de riqueza) es la de su inmaterialidad. La información puede estar plasmada o expresada en soportes físicos o digitales, pero no se confunde con ellos.

Si bien el régimen de propiedad intelectual brinda el mecanismo de protección de bienes inmateriales, el régimen de secreto empresarial a diferencia de la generali-

dad de derechos de propiedad intelectual no protege creaciones intelectuales propiamente dichas. En este caso se protege un derecho sobre una información en tanto se considera no divulgada y cumple los demás requisitos mencionados.

Así las cosas, en el contexto del derecho de propiedad intelectual, resulta de singular interés el dilucidar qué clase de vínculo jurídico, o de derecho, es el que existe entre el ser humano (sujeto) y la información no divulgada que es por él conocida (objeto), más aún cuando de hecho la relación entre uno y otro recibe tutela jurídica bajo el régimen de protección de los secretos empresariales.

Un primer análisis consiste en la posibilidad de asimilar o identificar el derecho sobre un secreto empresarial, como forma de información, a conceptos tales como la posesión o el derecho de dominio o propiedad. La Decisión Andina 486 de 2000 en su artículo 260 habla, en efecto, de la información que se “posee” legítimamente. Esta definición da base a considerar que se trata de una posesión o, en otras palabras, que la información es objeto o es susceptible de posesión.

La tenencia acompañada del ánimo de señor y dueño, son elementos que concurren para estructurar el hecho de la posesión. Como se ha mencionado, el Código Civil reconoce la posesión como una situación fáctica que de una u otra forma recibe protección jurídica o de la cual se derivan consecuencias jurídicas, sin que por ello se constituya a la posesión como un “derecho” en sí mismo. Si la posesión no es en sentido estricto un “derecho”, el entender como “posesión” el derecho de propiedad intelectual que se tiene sobre la información no divulgada que constituye un secreto empresarial presenta, de entrada, gran dificultad.

La información no divulgada es susceptible de tenencia, aún siendo la información un bien inmaterial. Esta tenencia se ve realizada por el hecho de que la información es de conocimiento de una persona o de un determinado grupo de personas que se sirven de ella, o cuando menos la detentan bajo su control, restringiendo voluntariamente su libre divulgación.

Cabe indagar por otra parte, si en lugar de tratarse efectivamente de una “posesión” sobre la información que constituye el secreto empresarial, debiera considerarse o entenderse como una “propiedad” la que puede presentarse respecto de esta clase de información no divulgada. A favor de la posibilidad de entender el derecho sobre un secreto empresarial como una “propiedad” puede considerarse que, en general, todos los derechos de propiedad intelectual constituyen en sí mismos, una forma especial de propiedad sobre bienes inmateriales representados por creaciones intelectuales.

En sí misma la propiedad intelectual, en su génesis, podría considerarse como una evolución del derecho de dominio o propiedad que desde el derecho romano se desarrolló en función de las cosas corporales. En torno a la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual, además de su asimilación al derecho de propiedad, existen otras teorías que lo asimilan a derechos de monopolio e inclusive, que postulan la existencia de una nueva forma de derechos, que vendrían a denominarse “intelectuales”. No obstante, no puede olvidarse tampoco que algunas de las características del derecho de propiedad co-

mún y sus atributos dejan de cumplirse en tratándose de los derechos de propiedad intelectual (empezando por los modos de adquisición, como se ha venido planteando, además de su temporalidad, limitación territorial y el contenido extrapatrimonial de algunos de sus derechos).

Quedan sin resolver preguntas como: ¿quién asume originariamente esa “posesión” o “propiedad” de la información no divulgada que se convierte en secreto empresarial?: la empresa como persona jurídica, o la(s) persona(s) naturales o físicas que, siendo vinculadas a ella, la desarrollan o expresan en cumplimiento de sus obligaciones contractuales o laborales. De esta respuesta se derivaría la definición en torno a si la información que constituye, por ejemplo el *know how* o un secreto comercial (*trade secret*) debe cederse o entregarse a la Empresa, a pesar de haber sido desarrollado por los trabajadores de la misma en el ejercicio de sus funciones.

La dinámica de la evolución tecnológica y cultural determina permanentes retos al derecho como normatividad, a su vez, la doctrina trata de elaborar conceptos y deducir principios que permitan un estudio y análisis sistemático de ese cuerpo normativo. En este caso, como suele suceder en el campo de la propiedad intelectual, en materia de secretos empresariales nos encontramos ante un nuevo objeto de estudio que, lejos de permitirnos llegar a conclusiones, nos plantea múltiples interrogantes a la luz de la sistemática tradicional de la propiedad intelectual y del derecho privado.