

**EL DAÑO EN EVENTOS DE VIOLACIÓN A SECRETOS EMPRESARIALES:
TENDENCIAS EN ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA**

DAMAGE IN THE CASE OF VIOLATION OF THE BUSINESS SECRETS: TRENDS IN
THE UNITED STATES AND SPAIN

Catalina Moreno Morales

Recibido el 23 de marzo de 2010

Aprobado el 10 de junio de 2010

Resumen

El daño, como elemento de la responsabilidad, adquiere una importante relevancia en el marco de la violación de secretos empresariales como posibles orígenes de responsabilidad. Por ello es importante realizar un rastreo en la jurisprudencia de los Estados Unidos y de España para identificar el manejo que ambos países realizan sobre la cuestión. Siendo posible identificar en el caso americano tendencias opuestas entre las justicias de los diferentes Estados debido a su forma, federal, lo que lleva a la aplicación de diferentes criterios para analizar la temática del secreto empresarial y la responsabilidad que surge del mismo, como la revelación inevitable, o como en el caso español donde aplicación a la cláusula general de competencia desleal.

Palabras Claves: Secreto Empresarial, daños, revelación inevitable, competencia desleal.

Abstract

· Artículo producto de los procesos de investigación que adelanta la autora en la Maestría en Derecho de la Universidad de Medellín.

· Abogada de la Universidad de Medellín, auxiliar de investigación en CEPAL, Especialista en responsabilidad civil y seguros de la universidad EAFIT. Abogada litigante. Cursando Estudios de Maestría en Derecho en la Universidad de Medellín.

Damage as a responsibility factor, becomes relevant in the context of the violation of business secrets as a law responsibility element. The magnitude of the topic, deserves a deep search in the United States and Spain jurisprudence in order to identify the regulation in the responsibility topic. It is able to identify different trends in the American, that are opposing cases because of the shape of the state. The federal one, which gives effect to different criteria to analyze the subject of business secret and the responsibility that rises from it, such as inevitable disclosure, or as in the Spanish case where application to the general clause of unfair competition.

Key Words

Business secrets, damage, disclosure inevitably unfair competition.

INTRODUCCIÓN

El daño es el elemento básico y fundamental de la responsabilidad civil. Es decir, para que ésta se pueda estructurar se debe comenzar su análisis por determinar la existencia de un daño. Tradicionalmente los daños han sido las averías en las cosas, y las lesiones y la muerte en las personas; pero ahora nos adentramos en el tema de daños contra personas no solo naturales, sino jurídicas; y daños que no son fácilmente cuantificables, porque se basan fundamentalmente en la apropiación y uso indebido de información.

El secreto empresarial conlleva dos elementos para su protección: confidencialidad y no explotación. Cuando se viola la confidencialidad y se explota ese secreto de manera indebida estamos ante la violación de secretos empresariales.

Los secretos empresariales hacen parte de la propiedad intelectual, como uno de sus bienes objeto de protección. El secreto empresarial está definido en el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente

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

- a. Secreta,
- b. Tenga valor comercial por ser secreta,
- c. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.” (Tobón Franco, 2003, pág.23).

Las tendencias internacionales son vitales en el tratamiento del tema sobre secretos empresariales y sobre su violación, dado el mundo globalizado en el que vivimos. Las tendencias internacionales que se pretende estudiar son las de dos países específicamente: España y Estados Unidos.

La jurisprudencia en Colombia sobre el tema de secretos empresariales no es muy amplia, y en tanto, la violación de secretos empresariales está tipificada como una conducta desleal, por la Ley 256 de 1996, como algunos tipos penales, del código penal, como obligación especial del trabajador, por el código sustantivo del trabajo, y como bien jurídico tutelado por las normas de propiedad intelectual, las autoridades jurisdiccionales acuden a calificar la conducta de desleal o como delito penal, pero dejan de lado el problema del daño, del nexo causal y de la cuantificación de los perjuicios, elementos fundantes de la responsabilidad civil, acción complementaria o principal de todas las anteriores posibilidades de sanción a la violación del secreto empresarial.

Se analizará entonces, la jurisprudencia colombiana frente al tema de la violación de secretos empresariales. Es decir, se buscarán los criterios más importantes que la jurisprudencia utiliza para determinar este daño. Se buscarán en la jurisprudencia de la rama judicial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, tribunales arbitrales y la del Tribunal de Justicia Andino (TJA) de la Comunidad Andina de Naciones(CAN).

Cuando se habla de tendencias internacionales resultaría titánico determinar qué ocurre frente al tema en todas partes del mundo, por lo que se ha reducido el espectro

de posibilidades a unos países representativos. Así las cosas, se estudiarán las tendencias en España como parámetros de lo que acontece en Europa y en la Comunidad Europea en particular sobre el tema de secretos empresariales, específicamente sobre el manejo del daño en este tipo de violación de derechos. Se seguirá el estudio del tema del secreto en relación al manejo del daño en eventos de violación en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tiene un sistema jurídico diferente, es decir, *common law*, tiene jurisprudencia y doctrina amplia sobre el tema a tratar y puede brindar un interesante punto de comparación, sin perder de vista las diferencias en los sistemas jurídicos del país norteamericano y de Colombia.

Del espectro de posibilidades arriba anotadas, solo se estudiará el tema pertinente al derecho privado, específicamente la responsabilidad civil que genera una conducta violatoria de un secreto empresarial, y dentro de ella, los criterios jurisprudenciales para determinar el daño.

La investigación no se encauzará por el derecho penal, ni por el derecho laboral, ni disciplinario, ni tributario, ni fiscal, ni estatal.

La estructura del título empieza por el elemento daño de la responsabilidad que surge por la violación a secretos empresariales. Porque hay una especie de daño, especial, de difícil cuantificación, estudio y análisis. Porque estamos hablando de una responsabilidad generada por la indebida apropiación y explotación de información. Por lo novedoso del tema se debe acudir a un rastreo jurisprudencial primero. Así las cosas, se iniciará por estudiar la jurisprudencia colombiana, y luego determinar las tendencias en Colombia y en algunos países representativos, como lo son España, como país dentro del sistema jurídico romano-germánico, y Estados Unidos, para indicar las tendencias en el sistema del *common law*.

Cuando se plantea un rastreo jurisprudencial en Colombia se atiende a las decisiones y pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rama judicial, en especial las altas cortes, y decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, a través del Tribunal de Justicia Andino.

El proyecto de investigación se basara en una estructura del tema, que señalará las partes en las cuales se dividirá el trabajo, así:

- a. Los criterios jurisprudenciales (de la rama judicial, Superintendencia de Industria y Comercio, Tribunales de arbitramento y Tribunal de Justicia Andino) sobre el daño por violación de secretos empresariales en Colombia, y las tendencias en España y Estados Unidos.
- b. Problemas interpretativos de los criterios jurisprudenciales del daño en Colombia por violación a secretos empresariales, y problemas inherentes a las tendencias sobre el daño por violación a secretos empresariales en España y Estados Unidos.
- c. Conclusiones sobre los criterios jurisprudenciales utilizados en Colombia para la determinación del daño y sobre las tendencias en España y Estados Unidos.

¿Cuál es el tratamiento de la jurisprudencia colombiana para el daño generado por violación a secretos empresariales, atendiendo las tendencias internacionales?

¿Por qué se debe inquirir sobre temas de secretos empresariales relacionándolo con responsabilidad civil? Porque los secretos empresariales son objeto de tutela por la propiedad intelectual, específicamente bajo la propiedad industrial, pero a diferencia de los otros bienes tutelados vía propiedad industrial el secreto empresarial no es sometido a un registro en el cual conste la información constitutiva del secreto. El secreto empresarial es secreto por decisión de su legítimo poseedor que decide mantenerlo oculto, y será secreto empresarial cuando cumpla con los requisitos que la ley prevé: además de ser secreta, tenga valor comercial por ser secreta, y el poseedor legítimo haya tomado las medidas razonables para mantenerla secreta. Lo cual genera dificultades a la hora de aplicar la norma. Aun más, el tema sobre los secretos

empresariales se hace más álgido cuando entramos en el terreno de su violación, porque cuando se habla de violación se dice que existió una apropiación de la información y un indebido uso o explotación de la misma. Más aún, por esta apropiación (que puede ser lícita o ilícita) e indebida explotación nace una responsabilidad civil, la cual remite al concepto de daño, para valorarlo y posteriormente cuantificarlo.

Ahora bien, cuando hablamos de daño dentro de la responsabilidad civil, se piensa en aspectos netamente físicos, tangibles, si se quiere, pero cuando se habla de secretos empresariales y su violación el daño no se aprecia tan fácilmente.

El daño que representa una apropiación de información y explotación indebida, es una fuga de capital de la empresa y es una pérdida de ventaja competitiva. Además una persona que no era el legítimo poseedor de la información (del secreto) obtuvo y está aprovechando la información para sí mismo, o para un tercero, o incluso con el fin de perjudicar al legítimo poseedor. Pero más importante que eso para la responsabilidad civil es que esa persona no invirtió el tiempo, el dinero, el capital humano y de recursos para llegar a desarrollar o a obtener ese secreto empresarial.

Por lo que esa persona que se apropia y explota indebidamente ese secreto debe resarcir perjuicios al poseedor legítimo del secreto empresarial. Así como la persona natural o jurídica, que sin haberse apropiado del secreto, sí se está beneficiando, sabiendo que era un secreto empresarial de su competidor.

De lo anteriormente expresado se ve la necesidad de determinar y establecer clara y adecuadamente el concepto de daño, los criterios para su determinación, para poder valorar y cuantificar las indemnizaciones de perjuicios originadas en violaciones a secretos empresariales.

El tema es nuevo y el mundo está todavía estructurando las mejores fórmulas legales y jurisprudenciales para tutelar el derecho de propiedad industrial basado en un secreto empresarial.

Por eso se hace imperativo hacer un rastreo en la jurisprudencia colombiana frente al tema, estudiar los criterios utilizados por la misma para determinar daños para eventos de violación a secretos empresariales y estudiar la jurisprudencia de países como España y Estados Unidos, ya que estos pueden ser el derrotero para Colombia para futuras leyes, cambios jurisprudenciales y doctrinas.

En Colombia hay una elaboración jurisprudencial escasa sobre la determinación del daño por violación a secretos empresariales y poco clara, lo que hace difícil su posterior valoración.

La elaboración jurisprudencial en Colombia sobre el concepto daño por violación a secretos empresariales no atiende y no sigue las tendencias que marcan países como España y Estados Unidos, los cuales están más adelantados en el tema.

Identificar los criterios jurisprudenciales de la rama judicial, de tribunales de arbitramento, de la Superintendencia de Industria Comercio y del Tribunal de Justicia Andino para la determinación del daño en los casos de violación de secretos empresariales en Colombia, atendiendo a las tendencias en la jurisprudencia colombiana, española y estadounidense.

La investigación se desarrollará así:

- a. Constatar la existencia e identificar los criterios que utiliza la jurisprudencia en Colombia para la comprobación del daño en eventos de violación a secretos empresariales, decisiones y pronunciamientos de la rama judicial, de la superintendencia de industria y comercio, de tribunales de arbitramento y del Tribunal andino de justicia.

- b. Identificar los criterios jurisprudenciales aplicados en España y Estados Unidos para la comprobación del daño en eventos de violación a secretos empresariales.
- c. Generar conclusiones sobre los criterios jurisprudenciales aplicables en Colombia en relación con las tendencias en España y Estados Unidos.

Esta investigación es cualitativa descriptiva del estado del arte en la responsabilidad por la violación al secreto empresarial y el tratamiento del daño que puede generar desde la jurisprudencia colombiana, atendiendo las tendencias en España y Estados Unidos.

La metodología del trabajo se basará en un análisis de fuentes documentales tanto primarias como secundarias.

Es decir, será un estudio jurisprudencial: relacionando la jurisprudencia en Colombia con las tendencias en España y Estados Unidos.

La investigación se ubica dentro del derecho positivo privado con tendencias a la publicación, derecho tanto interno como internacional, sustancial y procesal.

Los conceptos se encuentran dentro del derecho positivo privado, pero a su vez en leyes supranacionales como son las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones.

La responsabilidad civil trae los conceptos de daño y su consecuente resarcimiento o indemnización de perjuicios; mientras que la Decisión 486 de 2000 y la Ley 256 de 1996 trae el concepto de secreto empresarial y cuándo hay violación al mismo y se considera conducta desleal.

El daño implica una lesión a un interés lícito de un particular, de un grupo humano, de personas jurídicas. Debe ser cierto y debe subsistir. La indemnización de perjuicios es el mecanismo para enmendar los perjuicios generados. Se busca como primera medida detener el efecto nocivo, si persiste, y resarcir el daño causado, con el fin o propósito de la indemnidad.

El artículo 16 de la Ley 256 de 1996 establece que se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 20. de esta ley.

La investigación abarcará en el tiempo, el período desde la Constitución Política colombiana de 1991 hasta el presente.

Para la investigación se tomará como referencia espacial principal a Colombia, como ámbito territorial de aplicación de las normas supra citadas (marco normativo).

Como referencias espaciales secundarias, la investigación se ubicará en España y Estados Unidos.

1. ESTADOS UNIDOS

El secreto empresarial es 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 el derecho estadounidense se considera secreto industrial o comercial un proceso o una estrategia que es fácilmente memorizada en el curso del trabajo (González, 2009, p. 1).

La relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia es mucho más que asunto de competencia desleal (Parra Satizábala, 2002, p.5) pues se consideran allí “los signos distintivos, las nuevas creaciones, los secretos industriales, las obras literarias, el software etc, por su naturaleza misma son “bienes” de cosas de carácter incorpóreo, son objeto del mercado, participan en él, son herramientas para impulsarlo”.

El problema frente al secreto empresarial es que la información que lo constituye no es objeto de ningún registro o patente, lo cual lo diferencia de los otros bienes tutelados por las leyes de propiedad intelectual. La permanencia en el tiempo del secreto depende en gran medida de la protección que le dé su poseedor legítimo, y además, que otras personas no lleguen al secreto por sus propios medios. Es decir, si el secreto empresarial sale a la luz deja de serlo, y el poseedor legítimo pierde su ventaja competitiva; y si otras personas llegan al secreto empresarial por sus medios, el mismo pierde su principal atributo, el ser secreto, y no hay forma de exigir su exclusividad frente a ese tercero que lo descubrió.

· Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Para que la información sea calificada como secreto empresarial tiene que ser: 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. Que tenga valor comercial por ser secreta. c. Que haya sido objeto de medidas razonables de seguridad tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información constitutiva del secreto empresarial difiere de los bienes protegidos por patente, principalmente, en dos aspectos:

- Los secretos empresariales no están inscritos en ningún registro.
- Los secretos empresariales no tienen un tiempo de protección limitado. (García Arango, 2009, p. 35).

El ejemplo más claro sobre este punto es el caso Coca Cola. Para el tratamiento de la fórmula de la Coca Cola se evaluó la posibilidad de patentarla o de dejarla como secreto empresarial. En retrospectiva, si la hubieran patentando, hace mucho tiempo sería pública y la empresa Coca Cola no sería lo que es hoy. Sin embargo, la decisión en su momento no fue sencilla ya que de perder el sigilo de la fórmula, el secreto se pierde para siempre y el camino en búsqueda de una reparación puede ser difícil y complejo.

El interés en proteger los secretos empresariales en las sociedades modernas es claro, ya que el conocimiento es el motor del desarrollo, y es este el factor decisivo a la hora de competir en el mercado. Sin embargo, el problema del secreto empresarial es que la información será y se mantendrá como secreta en tanto el legítimo poseedor la logre conservar así, no hay registro, no hay forma de exigir que otro no la use si ese otro llegó a ella por sus propios medios; es una información valiosa ya que genera ventaja competitiva al que la posea, y por eso en este tema se vuelve relevantes delitos como el espionaje corporativo, el deber de los empleados de guardar los secretos empresariales de sus empleadores, conductas constitutivas de competencia desleal, y también la regulación de la responsabilidad civil frente a eventos de violación de secretos empresariales.

En Estados Unidos existen dos posiciones dentro de la jurisprudencia respecto de los secretos empresariales cuando corren peligro de ser revelados por un antiguo empleado de la empresa legítima poseedora de dichos secretos.

La doctrina de la revelación inevitable es la primera de esas posturas. La revelación inevitable, como su nombre lo indica, plantea que bajo ciertas circunstancias, el hecho de que un empleado se vaya a trabajar para un competidor del empleador, significará que éste revelará los secretos que conozca del antiguo empleador. Una de estas circunstancias, quizás la más relevante es la similitud entre el viejo y nuevo cargo (similitud entre los deberes en el antiguo y en el nuevo trabajo).

Casos en los cuales se acepta la doctrina de la revelación inevitable:

1.1 Caso Pepsico contra Redmond

El caso Pepsico Inc. contra Redmond fue decidido por la Corte Séptima del Circuito de Nueva York. Las partes son William Redmond, antiguo empleado de Pepsi, quien se retiró de Pepsi para trabajar en Quaker Oats, la cual produce Gatorade producto que compite con "All Sport" de Pepsi. Redmond, mientras trabajaba para Pepsi, tuvo acceso a varios secretos de la compañía e información confidencial de la misma. Sin embargo no hubo alegatos sosteniendo que Quaker usó o haya intentado usar ese conocimiento.

La Corte resume la posición de Pepsi de la siguiente manera: Pepsi argumenta que Redmond iría a revelar inevitablemente la información a Quaker, dado su nuevo cargo, en el cual él (Redmond) tendría una contribución alta en la determinación de los precios, costos, márgenes, sistemas de distribución, productos, empaquetamiento, y comercialización de Gatorade y de Snapple, y puede darle una ventaja injusta a Quaker frente a futuros encuentros con Pepsi.

La Corte establece que el peligro de malversación que se presenta en este caso no es que Quaker amenace usar los secretos de Pepsi para crear un sistema de distribución, o de publicidad o de mercadeo. Sino que Pepsi cree que Quaker, de manera injusta, estaría armada con el conocimiento de los

planes de Pepsi, y así se podrá anticipar a su distribución, empaquetados, determinación de precios y estrategias de mercadeo.

La Corte encuentra el riesgo como cierto, y así prohíbe a Redmond trabajar en Quaker.

Hechos:

Redmond trabajó para Pepsi, era un administrador de la región de California y aceptó un cargo similar en Quaker, empresa competidora de Pepsi. El problema es que Redmond adquirió conocimientos e información al trabajar para Pepsi, que constituyen secretos comerciales de ésta. ¿Qué sucedería si Redmond va a trabajar para un competidor de Pepsi? De la anterior, surge otra pregunta, ¿se puede impedir que Redmond trabaje para Quaker (competidor de Pepsi)?

Posición de la Corte:

La Corte se pregunta si es posible que Redmond desarrolle sus labores en su nuevo cargo (en Quaker) sin basarse en sus conocimientos previos, es decir, en los adquiridos en Pepsi.

Así las cosas, la Corte considera que, en este caso, hay aplicación de la doctrina de la revelación inevitable. Es decir, sería inevitable que Redmond revelara los secretos comerciales de Pepsi en el desarrollo de sus actividades en su nuevo trabajo para Quaker. ¿Por qué?

1. Porque los cargos son similares. El cargo que Redmond iría a ocupar en Quaker es similar a su antiguo cargo en Pepsi.
2. Por la conducta de Redmond: Redmond no comunicó su cambio de trabajo a Pepsi, y además, mintió sobre las circunstancias del mismo.

De esta manera, concluye la Corte que el hecho de que Redmond revele los secretos es inevitable, y no se puede confiar en que él (Redmond) guarde los secretos,

por su actuar de mala fe. (Gonzalez, 2009, p. 2). Así, la Corte prohíbe a Redmond que trabaje para Quaker.

Respecto al punto de los factores a considerar a la hora de aplicar la doctrina de la revelación inevitable, la Suprema Corte del Estado de Nueva York, división de apelaciones, tercer departamento judicial, en el caso *Marietta Corp. contra Fairhurst* expone los siguientes:

1. Que los empleadores estén en directa competencia suministrando el mismo servicio o producto, o un servicio o producto muy similar.
2. Que el nuevo cargo o posición del empleado sea casi idéntico al anterior, de manera que no pueda esperarse que él cumpla a cabalidad con las funciones y deberes de su nuevo cargo sin utilizar los secretos empresariales de su antiguo empleador.
3. Que el secreto comercial o empresarial en cuestión sea muy valioso para ambos empleadores.
4. La naturaleza de la industria y sus secretos comerciales.

1.2 Caso IBM contra el señor Papermaster

Papermaster trabajó 26 años en IBM en el diseño y desarrollo de varios productos. Trabajó desde 1991 hasta el 2006 en el desarrollo de tecnología de microprocesadores, incluyendo la arquitectura "Power" de IBM, la cual es una de las arquitecturas útiles para diseñar, desarrollar y fabricar microprocesadores para grandes y pequeños dispositivos.

En 2006 Papermaster fue seleccionado como miembro del equipo de integración y valoración de IBM, un grupo élite de cerca de 300 ejecutivos de primera que desarrollan la estrategia corporativa de IBM. Al ser promovido a este equipo el señor Papermaster firmó un acuerdo de no competencia con IBM, en el que se prohíbe, entre otras cosas, que él (Papermaster) pueda por

un año luego de la terminación de su trabajo, directa o indirectamente dentro del área restringida, comprometerse o asociarse con (a) alguna empresa de negocios o (b) algún competidor significativo o gran competidor de la compañía (IBM).

En abril de 2008 Apple adquirió a P.A. Semi, un microchip diseñado por una compañía en California, con la cual IBM compite en el campo de los microprocesadores. Apple contempló el uso del microprocesador P.A. Semi en lugar de los de IBM. El ejecutivo de Apple, Steven Jobs comentó que los P.A. Semi serían usados para fabricar chips para los iPhones y iPods de Apple, productos cruciales en la línea de Apple.

Apple entrevistó a Papermaster y le ofreció la posición de vicepresidente mayor (senior) de ingeniería de dispositivos de hardware. En octubre de 2008 Papermaster firmó un acuerdo laboral con Apple, y también ejecutó el acuerdo de propiedad intelectual de Apple, el cual reconoció su acuerdo (previo con IBM) de no usar o revelar a Apple ninguna información confidencial, propiedad o secreto de su antiguo empleador, IBM.

El 24 de octubre de 2008 fue el último día de trabajo para Papermaster en IBM, luego, ese mismo año, el 3 de noviembre comenzó a trabajar para Apple. IBM solicitó a la Corte un mandato judicial de prohibición preliminar y en la decisión del 21 de noviembre de 2008 la Corte de distrito prohibió a Papermaster trabajar para Apple hasta próximo pronunciamiento de la Corte.

El señor Papermaster trabajó para IBM por 26 años en el diseño y desarrollo de varios productos. Al momento de vincularse a IBM, el señor Papermaster firmó su contrato laboral, y dentro de éste, una cláusula de no competencia que establecía que si Papermaster llegara a violar dicha cláusula, IBM sufriría un daño o perjuicio irreparable. El señor Papermaster luego de retirarse de IBM fue vinculado a Apple.

Posición de la corte:

“Es probable que el señor Papermaster inevitablemente vaya a basarse en su experiencia y pericia en microprocesadores y arquitectura “Power”, la cual adquirió en sus años de trabajo en IBM...” (Altieri & Clark, 2009).

¿Cómo determinó la Corte el daño o perjuicio irreparable en este caso?

- 1) El señor Papermaster reconoció que IBM sufriría un perjuicio irreparable si él (Papermaster) violaba la cláusula de no competencia. Y continúa la Corte: “lo cierto es que ninguna autoridad podría decir que esa cláusula (de no competencia) le da el derecho al demandante (IBM) de reclamar perjuicios irreparables por sí misma, pero lo expresado en la cláusula y el sentido común indican que IBM sufrirá perjuicio irreparable por la revelación de información tecnológica importante y de información de su propiedad que el señor Papermaster tiene en su cabeza” (Altieri & Clark, 2009).
- 2) El otro factor que demuestra la probabilidad de amenaza contra IBM por parte del señor Papermaster, según la Corte, es su nuevo trabajo para Apple. Ya que éste consiste en comprar el P.A. Semi (un microprocesador diseñado por una compañía en California, con la que compite IBM en el campo de los microprocesadores).

Conclusión de la Corte:

La Corte se hace una pregunta fundamental para dar solución al caso, y es, ¿cuál otro fundamento de *know how* técnico puede usar el señor Papermaster para desarrollar los deberes de su nuevo e importante cargo?

Así, entra la Corte a responder: “El daño o perjuicio irreparable es más probable que se derive de una revelación inadvertida de secretos comerciales propiedad de IBM”. Es decir, la corte no encuentra malicia (*ill-will*) en el actuar del señor Papermaster, pero sí encuentra probable una revelación inevitable o incluso una revelación inadvertida por parte del demandado. Lo cual es suficiente para la Corte establecer un riesgo cierto de perjuicio irreparable a IBM.

Así las cosas, para la Corte la revelación era inevitable, a pesar de todo. Esto fundamentado en gran medida en su conclusión de que la revelación inadvertida podría

ocurrir, teniendo como soporte de ésta (conclusión) la cláusula de no competencia, cláusula suscrita por el señor Papermaster, con lo cual este acepta el hecho de que IBM sufrirá daño irreparable si él trabaja para un competidor de la misma (IBM).

La segunda postura dentro de la jurisprudencia estadounidense es aquella que rechaza la doctrina de la revelación inevitable, buscando equilibrar intereses públicos como la libre competencia y la movilidad laboral con la propiedad intelectual de las empresas; así como una atención más rigurosa a las cláusulas de no competencia o de confidencialidad en los contratos laborales. Uno de los estados que ha rechazado tal doctrina es California; en este estado se ventiló el caso Schlage Lock Company contra Whyte.

1.3 Caso Schlage Lock Company contra Whyte

El caso involucra a Schlage Lock Company y Kwikset Corporation. El litigio se presenta cuando J. Douglas Whyte se retira de Schlage para trabajar en Kwikset. Ambas compañías fabrican y venden cerraduras, candados y productos relacionados, y competían intensamente por espacio en los anaqueles de almacenes minoristas como Home Depot. Whyte era vicepresidente de ventas en Schlage y era el responsable de las ventas a Home Depot y a otros grandes minoristas. Whyte firmó un acuerdo de confidencialidad para proteger la información propiedad de Schlage y acordó no revelar la información confidencial para su uso personal o uso que no fuera de la compañía. Él no firmó un acuerdo de no competencia.

En febrero de 2000, Whyte en nombre de Schlage participó en una revisión de la línea con Home Depot. Durante estas revisiones, Home Depot mira la línea de sus proveedores, el etiquetado y el mercadeo de la concesión, y la habilidad de llevar (transportar) el producto. Luego usa la información para determinar cuál producto venderá. Como resultado de la revisión a la línea y de

las recomendaciones de Schlage, Home Depot decidió retirar una de las marcas de cerraduras de Kwikset y de expandir la presencia de Schlage en sus tiendas. Impresionados con las habilidades de Whyte para vender, Kwikset le ofreció trabajo (a Whyte). Éste aceptó un cargo de vicepresidente de ventas de las cuentas nacionales en junio 3 de 2000, con deberes laborales sustancialmente similares a los que tenía en Schlage.

La partida de Whyte de Schlage no fue amigable: Schlage confrontó a Whyte con el acuerdo de confidencialidad, hurto de información relativa a secretos comerciales (incluyendo una copia en un disco de computador del acuerdo de la revisión de línea con Home Depot) y lo confrontó además con el hecho de que mintió sobre devolver información de la compañía. Schlage también le reclamó a Whyte que hizo acotaciones desobligantes sobre comentarios del presidente de Schlage. Whyte negó haber tomado algún secreto comercial, y aseguró que el presidente de Schlage había jurado destruir su carrera, y sostuvo que mantenía (no violaba) el acuerdo de confidencialidad.

Schlage Lock Company solicita a la Corte prohibirle a Whyte, su antiguo empleado, trabajar con Kwiset Corporation, su competidor, argumentando que Whyte tenía en su poder secretos comerciales suyos (de Schlage). Por lo que el caso se volcó hacia el punto si Whyte estuvo involucrado o no en malversaciones reales o amenazas de malversar los secretos de Schlage.

Problema:

Así, la Corte se cuestiona si la doctrina de la revelación inevitable es aplicable en el caso como alternativa probatoria. Es decir, aplicar la doctrina en lugar de probar la real malversación de secretos o amenaza de malversarlos.

Argumentos de la Corte:

Sostiene el tribunal que Schlage falló en probar que Whyte amenazara o realmente hubiera malversado los secretos comerciales de Schlage. Además la doctrina de la revelación inevitable no se aplica al caso, porque:

1. El derecho al trabajo supera la protección de secretos comerciales, aun en el evento en que el antiguo trabajador haya obrado de mala fe.
2. Aplicar la doctrina de la revelación inevitable impondría al antiguo empleado un pacto de no competencia de facto; y la falta de negociación de dicho pacto hace de éste mucho más gravoso, que si le aplicaran la prohibición de la ley de California.

Así, aunque Whyte actuó de mala fe, la Corte rechaza la aplicación de la doctrina de la revelación inevitable, buscando equilibrar los intereses públicos de movilidad laboral y de protección de secretos comerciales.

Finalmente la Corte dice que no es necesario prohibir que Whyte trabaje para Kwiset, porque prohibir que Whyte negocie con Home Depot (Schlage negocia con Home Depot, e incluso le ganó el espacio en esta tienda a Kwiset gracias a las habilidades de Whyte, cuando éste trabajaba en Schlage) bastará para proteger adecuadamente los secretos industriales y comerciales de Schlage.

Respecto de la doctrina de la revelación inevitable la Corte de California expresa:

...que no haya ninguna duda sobre nuestra posición, nuestro rechazo a la doctrina de la revelación inevitable es absoluta. Si un acuerdo de no competencia (el cual podría incluir por ejemplo una cláusula de no concurrencia) es parte del contrato laboral, la doctrina de la revelación inevitable no puede ser invocada para suplir el acuerdo, modificar su contenido, o hacer de alguna manera de un acuerdo inexigible, exigible. Es la ley de California relativa a la exigibilidad de los acuerdos de no competencia, y no la doctrina de la revelación inevitable la llamada a medir el alcance del contrato laboral y sus cláusulas, significado y validez.... Además, a pesar de que el acuerdo de no competencia sea parte del contrato laboral o no, la doctrina de la revelación inevitable no puede ser usada como sustituto probatorio, es decir, usar la doctrina en lugar de probar la amenaza cierta de malversación de secretos comerciales. (Jankowski ,2003).

2. ESPAÑA

En España la protección a los secretos empresariales se da a través de las normas de competencia desleal, la Ley 3ª de 1991.

La ley de competencia desleal española trae en su artículo 4 la cláusula general en la cual se establece que se reputará desleal todo comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Luego la ley establece tipos específicos como los actos de confusión, de engaño, obsequios que obligan a los consumidores a contratar una obligación principal o que generan confusión acerca de los precios, actos de denigración, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la infracción contractual, violación de normas, y venta a pérdida.

La regulación de la competencia desleal comprende también la protección del llamado know-how al reputar desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, si bien con el deber de reserva. (Larios Moreu, 2004)

Las acciones que se derivan de la violación a la propiedad intelectual son civil y penal. Nos centraremos en las acciones civiles por violación de secretos empresariales en España.

2.1 Sentencia del 29 de octubre de 1999 del Tribunal Supremo, sala de lo civil

Se demanda a tres (3) personas naturales, solicitando que se les declare que actuaron deslealmente, y detengan su conducta que consiste en utilizar la lista de clientes de la demandante, que incluía el pasivo de ésta. Se pretende además que los demandados eliminen los efectos de su actuar desleal.

En primera instancia se declara desleal la conducta realizada por los demandados y se les condena a indemnizar perjuicios (daño emergente y lucro cesante).

La segunda instancia afirma que no hay lugar al recurso de apelación.

Se presenta entonces, la casación ante el tribunal supremo español. La sentencia se recurre por 10 motivos, de los cuales casi todos se basan en la calificación de desleal de la conducta.

El resumen de los hechos:

El banco demandante desde 1973 viene ocupando un local ubicado en la calle X No. 1, estando integrada su plantilla por un solo empleado. En septiembre de 1993 procede a la apertura de una oficina situada en la calle X No. 2, y su plantilla estaba integrada por cuatro (4) empleados, tres (3) de los cuales procedían de la calle X No. 1. Los tres (3) ex – empleados del banco actor, haciendo uso del listado de clientes de su antigua empresa – en la cual figuraban nombres, domicilios, el pasivo concertado con el banco actor, condiciones principales: como vencimientos de depósitos y tipos de interés pactados- se dirigieron a por lo menos 270 personas de la lista, obteniendo captación de pasivo.

Calificación jurídica de la lista de clientes para el Tribunal Supremo español:

Puntos iniciales:

La lista de clientes de una entidad bancaria o de cualquier entidad empresarial es

- Accesible a todo personal directivo,
- Un elemento esencial de la empresa y de toda actividad comercial.

Sin embargo se debe hacer la pregunta, ¿es un secreto empresarial?

La sala del tribunal dice que no, el listado o relación de clientela no es secreto empresarial.

No obstante, establece que la conducta, si bien no es violación a secretos empresariales, constituye competencia desleal tipificada en el artículo 5 de la Ley 3 de 1991 (ley de competencia desleal española). Es decir, el hecho del empleado o de los empleados de una empresa, que inducidos por otra de la competencia, aprovechan el listado de clientela de la primera para hacer ofrecimiento de servicios de la segunda

constituye una conducta objetivamente contraria a la buena fe, pero no son violación de secretos empresariales.

Fundamento del Tribunal Supremo español

El Tribunal Supremo aprovecha la ocasión para recordar su doctrina establecida en la sentencia de 11 de octubre de 1999, en la que se establece que, siempre que contractualmente no se hayan pactado cláusulas de no competencia legalmente válidas, el principio constitucional de libertad de empresa y el principio económico de libre competencia impiden a la empresa prohibir a un empleado que cese en su vinculación e inmediatamente empiece a desarrollar una actividad semejante.

Sin embargo, según el Tribunal Supremo, en el caso presente afirma que la cuestión fáctica es distinta, y a la vista de los hechos se considera acreditada una práctica de competencia desleal de las tipificadas en el artículo 5 de la Ley de competencia desleal, que califica como desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. El recurso de casación alegaba infracción de este artículo, y es precisamente este artículo el que toma en consideración el Tribunal Supremo para basar su decisión.

2.2 Sentencia del 8 de octubre de 2007 Tribunal Supremo español

Giesa – Shindler S.A. demanda por competencia desleal en acción declarativa de remoción y prohibición de actos semejantes y de resarcimiento de daños y perjuicios a los señores Bernardo y Luis Ángel. Estos señores eran empleados de la actora, instalaban y daban mantenimiento a ascensores. El 18 de febrero de 1993 constituyen la sociedad “Ascensores Puertollano, S.L.” con el mismo objeto social que la actora. En marzo de 1993 los demandados piden el cese en la empresa actora y el 4 de abril del mismo año reingresan, hasta que el 6 de septiembre de 1996 fecha en la que se retiraron definitivamente de Giesa – Schindler S.A. Desde su nueva empresa captaron

clientes de los de Schindler. Del 6 de septiembre de 1996 al 15 de septiembre del mismo año los demandados lograron suscribir 70 contratos con clientes de Schindler y, a su vez, la resolución de los contratos de estos clientes con la actora.

En primera instancia, la defensa argumenta que en los contratos laborales no había derecho de exclusiva, así no se puede calificar de desleal la concurrencia en la actividad de personas con las que antes trabajaron, porque no existía pacto de no concurrencia y resulta lógico y obvio que una persona pueda desarrollar una actividad en la que ostente experiencia previa laboral.

La sala de instancia, dice el Tribunal Supremo, rechaza con acierto que se dé el supuesto de inducción a la infracción de los deberes básicos con los clientes (artículo 14 de la ley de competencia desleal española, Ley 3 de 1991) por “inducción a la terminación irregular de un contrato” pues tal inducción, que sin duda se ha producido, no tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o industrial ni va acompañada de engaño o de la intención de eliminar del mercado a un competidor u otras análogas (artículo 14.2 de la ley de competencia desleal española) que en todo caso no se han probado. En principio, la lucha por la captación de clientela es lícita y razones de eficiencia económica lo justifican. La deslealtad ha de derivar de los medios utilizados, y aunque parece evidente que se han utilizado listados y documentos de la empresa en que los demandados prestaban anteriormente sus servicios, no parece que merezcan especial protección por razón de ser secretas o confidenciales.

Sigue el argumento del tribunal expresando que cae el motivo en que se imputa violación de secretos empresariales, porque básicamente el tribunal sustenta su razonamiento en que la actora “no tomó las medidas para protegerlos”, de esta manera argumenta el tribunal que no son secretos empresariales, que no es una información secreta, no es útil, ni valiosa.

El tribunal tipifica la conducta en el artículo 4 de la ley de competencia desleal y no en los artículos 13 y 14 del mismo cuerpo legal. Explican que el artículo 5 de la ley de

competencia desleal no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican actos en particular, sino que la aplicación ha de realizarse en forma autónoma especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidas en los supuestos contemplados en la tipificación particular.

Falla, el tribunal, concediendo la tutela a la actora, pero por razones del artículo 4 de la Ley 3 de 1991.

2.3 Sentencia del Tribunal Supremo, resolución 1169 de 2006, ponente Vicente Luis Montes Penades

Sentencia del Tribunal Supremo: resolución 1169 de 2006. La primera instancia se centra en determinar si existen los cargos a los que se refieren los artículos de la ley de competencia desleal 11, 13, 9, es decir, actos de imitación, violación de secretos y actos de denigración, respectivamente. Sin embargo la demanda es desestimada. En el recurso de alzada, la Sala de Apelación encuentran probado que el demandado fungía como director comercial en la empresa demandante, era el segundo en importancia y responsabilidad mercantil tras el gerente, en toda la materia del programa y desarrollo de ofertas de venta, fijación de precios, relación con clientes y consumación de contratos comerciales. Sin existir un pacto de no concurrencia entre la actora y el demandado, éste se retira voluntariamente porque ya tenía proyectada una empresa comercial con el mismo objeto social que la entidad actora. Esta nueva empresa carecía de fondo de comercio de clientes y se valió de los conocimientos adquiridos como director comercial de la empresa actora acerca de sistemas de contratación, ofertas y precios de mercancías y servicios. Dadas estas actividades irregulares procuraba el demandado captar clientela de la actora ofreciendo mejores servicios y precios inferiores. Lo que conlleva la infracción del deber fidelidad empresarial, la concurrencia desleal, el desprestigio y el perjuicio económico para la actora.

La Sala también recuerda el deber de los empleados de observar, con el principio de la confianza, el imperativo del secreto, reserva y discreción, con la fidelidad a las directrices, sistemas, programas de trabajo y la prohibición de usar los medios de producción o captar clientes de la empresa con artes fraudulentas en beneficio y lucro particular.

El tribunal Supremo en casación aparte de delimitar el secreto empresarial, desestima los cargos, ya que no consta que se hubieran usado otros elementos diferentes a los obtenidos a través de la experiencia en la actora.

El Tribunal en un párrafo muy esclarecedor frente al tema de secretos empresariales cuando expresa

...no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador.

3. COMENTARIOS

Hay claras diferencias entre el régimen estadounidense y español frente a la protección de los secretos empresariales. La primera diferencia es la amplitud de la protección en las jurisdicciones que aceptan la doctrina de la revelación inevitable en Estados Unidos, mientras que las jurisdicciones estadounidenses que la rechazan y la española atienden a razones diferentes, como es la protección a la movilidad laboral y la libre competencia; no necesariamente prima la tutela del derecho de propiedad sobre el secreto empresarial.

Así las cosas, trayendo a colación palabras de la Corte de Nueva York refiriéndose al caso *Marietta Corp. contra Fairhurst* "...La Suprema Corte adoptó una definición extremadamente amplia de "secreto comercial" así de abarcar casi todos los documentos confidenciales de negocios..."

Mientras que la jurisprudencia española se expresa del siguiente modo:

...hay que partir del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de libre competencia, uno y otro de acuerdo a la ley, con las limitaciones que ésta pueda imponer. La sociedad demandante no puede impedir a un empleado suyo que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado... (Tribunal Supremo, 1999)

La protección de los secretos empresariales tiene sus limitaciones en España, tanto a nivel legal como jurisprudencial. Así las cosas y a título de ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de Octubre de 1999 el tribunal razonó que "un listado o relación de la clientela" no era un secreto empresarial y, a consecuencia de esto, la conducta de algunos empleados que se retiraron de la empresa para irse a otra empresa competidora y a la cual ofrecieron la lista en cuestión no constituía un acto desleal.

De esta manera se puede concluir que el camino para lograr la protección de los secretos empresariales es la vía contractual. Lo que implica a cualquier empresa que pretenda proteger sus conocimientos secretos imponga el deber de reserva de una manera amplia. Deber no solo para aplicar a los trabajadores de la empresa, sino también a todos los terceros con los cuales la empresa tenga relaciones de negocios. (Pons de Vall, M., 2002). Es decir, imponer cláusulas de confidencialidad, en las cuales expresamente se prohíba difundir, explotar y usar en beneficio propio o de un tercero los secretos comerciales y la información confidencial que la empresa pretenda preservar secreta. Estas mismas cláusulas van directamente en pro de la protección de secretos empresariales.

Mientras las cortes estadounidenses que aceptan la doctrina de la revelación inevitable, protegen y entienden como secreto empresarial casi todos los documentos

confidenciales de negocios, la jurisprudencia española es más reacia a comprometerse con condenas por violación a secretos empresariales. Parecen reacios a dar jurisprudencialmente el ámbito de protección del secreto empresarial en particular, como tipo específico (artículo 13) de la Ley 3 de 1991 o ley de competencia desleal.

Así las cosas, el mayor impacto de la protección de secretos empresariales será en los contratos laborales y los mismos procesos de vinculación laboral en los cuales las empresas tendrán que incluir cláusulas de confidencialidad para que las suscriban sus empleados, proveedores y demás personas con las que puedan eventualmente tener relaciones de negocios. Estas cláusulas pueden generar desequilibrios entre empleados y empleadores ya que son acuerdos que limitan la profesión ajena, que buscan evitar que una persona pueda explotar su experiencia y pericia en un campo determinado del mercado por períodos establecidos. Lo más interesante, o peligroso quizás, es el hecho de que en los estados norteamericanos que aceptan la doctrina de la revelación inevitable, esta opera a nivel probatorio desplazando la carga de la prueba al empleado, para demostrar que él no revelará nada, aunque no existan cláusulas de no competencia y pactos de confidencialidad con ese empleado.

De lo anterior se concluye que es el deber de las cortes el de determinar la validez y forma de interpretar dichas cláusulas. Hasta ahora, sobre este punto, se encuentra que los estadounidenses, los cuales ya tienen la práctica reiterada de las cláusulas de no competencia, están divididas sobre los beneficios y perjuicios que acarrea la doctrina de la revelación inevitable y los beneficios y perjuicios que acarrea a su vez la protección a la libre competencia y la movilidad laboral. España, por su parte, se ubica más en la segunda postura. No se compromete con el tema de secretos empresariales, pero califica las conductas como desleales por el artículo 4 de la ley de competencia desleal, cayendo en errores como descalificar de secretos listados de clientes con la relación de sus pasivos, de las condiciones de los mismos, de la tasa de interés. Frente a este punto se ha de decir que una lista de clientes que sea solo un listado básico (nombre del cliente y datos de contacto) no es secreto empresarial, sin embargo, listados complementarios con las necesidades, preferencias y hábitos de compra,

precios, formas de pago, promociones que les aplica, sí son secretos empresariales. (Franco Tobón, 2003, p. 25), porque no son aspectos públicos y dan clara ventaja competitiva. No obstante, el Tribunal Supremo de España ha preferido basarse en el artículo 5 de Ley de competencia desleal para condenar este tipo de conductas, es decir, fundándose en la buena fe, y sigue protegiendo de manera indirecta los secretos empresariales en España.

Sin ser el eje central de este artículo el aspecto laboral por violación de secretos empresariales, es necesario hacer claridad sobre las normas existentes en España. En este país se regulan los pactos de no concurrencia en el artículo 21 del Decreto Real legislativo 1 de 1995 o Estatuto de los Trabajadores. Reza así:

Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.

2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:

- a. Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y*
- b. Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.*

3. En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.

4. Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios.

Como se puede apreciar, existen unas limitaciones de tiempo, además de una compensación económica. Pero lo más preocupante es una forma antitécnica de redactar el artículo, ya que pacto de no concurrencia atiende a la limitación a participar en el mercado, y el problema es que los españoles identifican competencia con concurrencia. Lo cual es altamente limitativo de la libre empresa y libre competencia.

Existe además en España la posibilidad de pactos de no competencia post-contratual, los cuales se encuentran regulados en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 21.2, el cual establece:

- El pacto debe ser fijado expresamente en el contrato de trabajo o en un anexo a éste.
- Duración: no podrá ser superior a dos (2) años desde la terminación del contrato para los técnicos.
- Requisitos:
 - 1.El Empleador deberá tener un interés industrial o comercial que justifique la celebración del pacto.
 - 2.Ese interés debe ser a consecuencia del perjuicio que supone a la empresa la realización de la actividad que intenta prohibir.
 - 3.Deberá existir una compensación económica adecuada.
- ¿Qué sucede si se presentare un incumplimiento imputable al trabajador?
 - 1.El trabajador deberá devolver todas las cantidades de dinero recibidas por su compensación.
 - 2.El trabajador deberá indemnizar al empleador por daños y perjuicios efectivamente producidos.
 3. Se puede dar el cierre del establecimiento en el que el trabajador desarrolle su actividad, en el supuesto de que trabaje por cuenta propia (García, J. I. de Hoyos,2008).

A pesar de esta legislación, en las sentencias revisadas no se encuentran presentes dichos acuerdos, lo cual lleva a la conclusión de que estos pactos no se están llevando a cabo por desconocimiento de la importancia de los secretos empresariales. Sin embargo parece más adecuado pactar dentro de los contratos de trabajo, contratos de transferencia de tecnología, y todas las relaciones negociales en las que se den entre las partes informaciones confidenciales, los acuerdos de confidencialidad. Entendiendo estos como el acuerdo en el cual dos o más partes manifiestan su voluntad para

mantener una información como confidencial, de tal manera que se comprometen a no divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que se tenga acceso en virtud de un contrato o de una labor determinada. Puede ser por el término de la ejecución y en algunos casos por un término adicional. Lo que lleva a la consecuencia necesaria y es que el empleador debe saber cuáles son sus secretos empresariales, en qué consisten y la forma en la que están contenidos, y así saberlos proteger, porque como se observó en la Sentencia del 8 de octubre de 2007 Tribunal Supremo español Giesa – Shindler S.A., el tribunal se fundamentó en que la lista de clientes no podía ser secreto empresarial, porque Giesa – Shindler S.A. no los protegió como tal.

En los Estados Unidos los estados que aplican la doctrina de la revelación inevitable se centran en el hecho de que el ex trabajador inevitablemente revelará los secretos o información confidencial, dadas las características de su nuevo trabajo (su similitud con el anterior, por ejemplo). Sin embargo, se lee en el caso IBM contra Papermaster que el fallo no solo se basó en la doctrina de la revelación inevitable, sino en el acuerdo contractual de las partes, en una cláusula de no competencia, en la cual el mismo Papermaster expresaba que IBM sufriría un perjuicio irreparable si él se iba a trabajar para una empresa competidora de IBM. Lo que se entiende entonces, es que la cláusula de no competencia, aunque sumamente gravosa para el señor Papermaster, limitadora de su movilidad laboral y de la competencia, es a la que la corte le da plena validez y aplicación, dentro del estudio del caso desarrollando la doctrina de la revelación inevitable.

Diferente a los estados que rechazan la doctrina de la revelación inevitable, en los cuales, como se observó en el caso Schlage Lock Co. que a los pactos contractuales no les dan aplicación si son más gravosos que la misma ley de California, y por lo tanto, se le debe aplicar la ley de dicho estado al trabajador. Lo que significa que la validez y aplicación de estos pactos los determina realmente el juez inspirado en una preocupación por la movilidad laboral, por la libre competencia, equilibrándolas con protección de los secretos empresariales.

Así para los estados norteamericanos que aplican la doctrina de la revelación inevitable, el daño es cierto en la medida que la revelación de los secretos del antiguo empleador es inevitable, bajo los requisitos observados, en los estados que rechazan la doctrina de la revelación inevitable, hay que realmente probar el perjuicio irreparable porque no se presume la revelación de los secretos por parte del ex trabajador.

Para los españoles el perjuicio debe ser probado por parte del demandante: es decir, que se tenía el secreto, se usó o explotó el mismo y se debe establecer la calidad de secreto empresarial con todos sus requisitos para que la acción prospere, aunque se ha notado que los jueces españoles son reacios a otorgarle un ámbito jurisprudencial a la protección de secretos empresariales, además entienden los secretos empresariales de manera más limitada, no tan amplia como los estadounidenses, y prefieren irse por la cláusula general del artículo 4 de la ley de competencia desleal.

4. CONCLUSIONES

Tanto en los estados de Estados Unidos que rechazan como en los que aplican la doctrina de la revelación inevitable, se lee claramente cómo el daño para ellos es una amenaza real y cierta de la revelación de secretos empresariales. Sea que utilicen la doctrina de la revelación inevitable como elemento probatorio como cambio de la carga de la prueba, sea que se tenga que probar por otros medios.

Lo que nos lleva a pensar en un daño contingente, con un contenido patrimonial como lo es el daño emergente.

En España los tribunales no se comprometen con la violación de secretos empresariales, se van por el camino de la cláusula general, artículo 4 de la ley de competencia desleal, para decir, si hay conductas que consideran desleales, se debe

cesar dicha conducta y se deben eliminar los efectos por ésta producidos. Por lo que de alguna manera, se vuelve al punto, que puede existir el daño, pero no el perjuicio.

Ni en Estados Unidos, ni en España se han encaminado acciones de responsabilidad civil por este tipo de violaciones, determinando el daño, el nexo causal y la culpa.

REFERENCIAS

- Altieri, P.L., Clark, D.J. (2009) 'Papermaster' Could Further Expand Use of Inevitable Disclosure Doctrine. *The New York Law Journal*. Recuperado el 21 de agosto de 2009, desde <http://www.ebglaw.com/showarticle.aspx?Show=9550>
- Belly P.L. (2007) .*Gestion del conocimiento y capital intelectual*. Recuperado el 1 de Noviembre de 2009 <http://www.bellykm.com/gestion.html>
- Corte de Apelaciones del Séptimo circuito de Nueva York. *Pepsico, Inc., v. William E. Redmond, Jr., and The Quaker Oats Company*. Mayo 11 de 1995. 54 F.3d 1262; 1995 U.S. App. LEXIS 10903; 35 U.S.P.Q.2D (BNA) 1010; 10 BNA IER CAS 1089. Recuperado el 21 de Agosto de 2009, desde <http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/pepsi.htm>
- España. Tribunal Supremo. Sentencia de casación del 08 de octubre de 2007. Ponente Vicente Luis Montes Penades. Número de recurso 3652 de 2000. Número de resolución 1032 de 2007. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>
- España. Tribunal Supremo. Sentencia de casación del 29 de octubre de 1999. Ponente Xavier O'Callaghan. Número recurso 718 de 1995. Número de resolución 901 de 1991. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>
- Estados Unidos. Suprema Corte del estado de Nueva York, división de apelaciones, tercer departamento judicial. Sentencia *Marietta Corp. v. Fairhurst*. 20 de noviembre de 2002. 92371. Recuperada el día el 21 de agosto de 2009, desde <http://www.briefworks.com/decision.pdf>
- Estados Unidos. Suprema Corte del estado de Nueva York, división de apelaciones, tercer departamento judicial. Sentencia *Marietta Corp. v. Fairhurst*. 20 de noviembre de 2002. 92371. Recuperada el día el 21 de agosto de 2009, desde <http://www.briefworks.com/decision.pdf>
- García Arango, G.A. (2009, mayo-agosto). La propiedad intelectual en las biofábricas. *Revista virtual Universidad Católica del Norte*. Recuperado el 20 de junio de 2009, de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1

- García Pi, H., de Hoyos, J.I. (2008) *Cláusulas especiales en los contratos laborales*. Recuperado el 10 de octubre de 2010, de https://www.icaei.es/publicaciones/anales_get.php?id=1514
- González. E.M. (2009). The inevitable disclosure doctrine: a common-sense application that considers the right of trade secrets holders and employees. Recuperado el 15 de junio de 2009, desde http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364726
- Jankowski, G.L. (2003). The inevitable disclosure doctrine: prohibiting former employees from working for a competitor. Recuperado el 05 de noviembre de 2009, de <http://www.buchananingersoll.com/home.php>
- Kaplan, E.M. Hanlon, M.M. (2009). *The doctrine of inevitable disclosure*. Recuperado el 11 de noviembre de 2009, desde <http://fdcc.digitalbay.net/documents/Kaplan-Sp04.htm>
- Larios Moreu, L. (2004) Secretos empresariales y sus límites: medidas de aseguramiento de prueba. Recuperado el 03 de junio de 2009, de <http://www.garrigues.com/esp/>
- Larios Moreu, L. (2004) Secretos empresariales y sus límites: medidas de aseguramiento de prueba. Recuperado el 03 de junio de 2009, de <http://www.garrigues.com/esp/>
- Parra, C.A. (2002). *Relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal*.
- Pons de Vall, M. (2002) Protección contractual de los secretos empresariales, recuperado el 22 de junio de 2009, de <http://www.faus-moliner.com/>
- Suprema Corte del estado de Nueva York, división de apelaciones, tercer departamento judicial. Sentencia Marietta Corp. v. Fairhurst. 20 de noviembre de 2002. 92371. Recuperada el día el 21 de agosto de 2009, desde <http://www.briefworks.com/decision.pdf>
- Tobón Franco, Natalia. (1998). *Secretos industriales, comerciales y know how*. Medellín, Colombia: Editorial Diké.
- Tribunal Supremo. Sentencia 11 de octubre de 1999. Ponente Xavier O'Callaghan Muñoz. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>
- Tribunal Supremo. Sentencia de casación del 08 de octubre de 2007. Ponente Vicente Luis Montes Penades. Número de recurso 3652 de 2000. Número de resolución 1032 de 2007. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>
- Tribunal Supremo. Sentencia resolución 1169 de 2006. Ponente Vicente Luis Penades. Recuperado el 10 de noviembre de 2009, de <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp>