

EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO

INDUSTRIAL SECRETS IN MEXICAN LAW

HORACIO RANGEL ORTIZ*

RESUMEN

Legislación de propiedad industrial del año 2020 en vigor, incorpora un régimen que regula las condiciones para acceder a la protección de un secreto industrial e incluye un complejo concepto de lo que el legislador entiende por secreto industrial como condición de existencia de un secreto. Esta complejidad se traslada a los temas de observancia, con lo que deben lidiar poseedores de secretos. Esta legislación reproduce, en esencia, las disposiciones de su predecesora, e incorpora novedades, unas menos afortunadas que otras. Entre las menos afortunadas destaca la incorporación de una exigencia —que a muchos ha confundido— consistente en que el poseedor del secreto debe *ejercer un control legal* sobre la información, expresión tomada de una deficiente traducción de textos internacionales (*the person lawfully in control of the information*), y es a la luz de la norma internacional —no del texto nacional— que esta extraña exigencia, vacía de contenido en el Derecho de los secretos industriales, debería interpretarse. Novedades en la dirección correcta incluyen la supresión de la exigencia que el secreto conste en alguno de los medios previstos en la abrogada legislación de 1991, así como la eliminación de la limitante a propósito de los objetos o destinos sobre los que debería recaer el secreto. El sistema de la Ley de 2020 complementa el de otros ordenamientos como el del Código Penal Federal, el de la Ley Federal del Trabajo y el de otros instrumentos legales que tienen incidencia en el tema de la protección de los secretos industriales, la información confidencial y la información no revelada.

Palabras clave: secreto industrial, información confidencial, información no revelada, violación de secreto, T-MEC, México, tratado de libre comercio, tratado comercial.

ABSTRACT

The Industrial Property Law of 2020 addresses the protection of trade secrets through a number of provisions largely copied from the previous statute, but also includes provisions that appear for the first time, some of which have been welcome by concerned parties, but others have been repudiated. The Law of 2020 incorporates a complex concept of a trade secret, a difficulty with which trade secret owners must cope at enforcement time. The condition that the trade secret owner must exercise legal control (*ejercer control legal*) over the information as-

* Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados Rangel y Rangel (Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo), Ciudad de México, www.rangelyrangel.com. Profesor de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual. Expresidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP), de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, horaciorangel@rangelyrangel.com.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2023 // Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2023.

sociated to a trade secret has provoked alarm, for there appears to be consensus that this is a meaningless expression taken from a poor Spanish translation of international treaties that refer to the person lawfully in control of the information which makes more sense than the rare Spanish translation which has caused confusion. It is submitted that the requirement of the statute should be construed in line with the English text, as opposed to the poor Spanish translation of this expression. Reforms in the right direction include the elimination of the need that the trade secret should have been embodied in the supports expressly contemplated in the old statute, as well as the elimination of the requirement that the subject matter of the trade secret should have been only that expressly stipulated in the old Law. The provisions of the Law of 2020 supplement those already existing addressing similar issues contained in the Federal Criminal Code, the Federal Labor Law and others also addressing protection of trade secrets, confidential information and undisclosed information.

Keywords: trade secret, confidential information, undisclosed information, misappropriation, USMCA, Mexico, free trade agreement, commercial agreement.

SUMARIO: I. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LAS LEYES MEXICANAS.—1. El secreto industrial en la legislación de propiedad industrial del año 2020.—2. El concepto de secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 2020.—3. Estructura de la regulación del secreto industrial en la Ley de 2020.—II. EL CONCEPTO LEGAL DE SECRETO INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2020.—1. Los requisitos para la existencia del secreto industrial.—2. Condiciones legales de existencia de un secreto industrial.—3. No existe un secreto industrial si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran.—III. CONDICIONES POSITIVAS Y CONDICIONES NEGATIVAS DE EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL.—1. Identificación de los requisitos o condiciones de existencia de un secreto industrial.—2. Las condiciones positivas y las condiciones negativas en el ordenamiento nacional.—IV. CONDICIONES POSITIVAS.—1. ¿Qué se considera legalmente un secreto industrial? Condiciones del primer párrafo del artículo 163, I.—1.1. Objeto sobre el que recae el secreto industrial: toda información de aplicación industrial o comercial.—1.2. Necesidad de identificar a la persona que guarda la información.—1.3. Persona que ejerce un control legal sobre la información.—1.4. La guarda o custodia de la información debe permitir su carácter confidencial.—1.5. Efecto de la guarda, posesión o custodia con carácter confidencial: ventaja competitiva o económica.—1.6. Adopción de medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido.—2. Soporte material de la información. Artículo 163, I, segundo párrafo.—3. Cumplimiento de las condiciones positivas.—V. CONDICIONES NEGATIVAS.—1. Condiciones del tercer párrafo del artículo 163.—2. Cumplimiento de las condiciones positivas y negativas: existe el secreto.—VI. MOMENTO EN QUE DEBE ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN COMO SECRETO INDUSTRIAL.—VII. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL SECRETO.—VIII. LA VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE 2020.—IX. COMENTARIO FINAL.—X. BIBLIOGRAFÍA,

CONTENTS: I. TRADE SECRETS IN MEXICAN LAWS.—1. Trade secrets in the Mexican Industrial Property Law of 2020.—2. The Legal Concept of Trade Secret in the Industrial Property Law of 2020.—3. Structure of the Legal Provisions Addressing Trade Secret Protection in the Industrial Property Law of 2020.—II. THE LEGAL CONCEPT OF TRADE SECRET AND ARTICLE 163, I OF THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF 2020.—1. The Elements of a Trade Secret.—2. Conditions for the Legal Existence of a Trade Secret.—3. A Trade Secret Does not Exist in the Absence of All Elements that Conform the Legal Concept Thereof.—III. POSITIVE CONDITIONS AND NEGATIVE CONDITIONS PRECEDENT TO THE LEGAL EXISTENCE OF A TRADE SECRET.—1. Identification of the Elements and Conditions of Existence of a Trade Secret.—2. Positive and Negative Conditions in the Mexican Statute.—IV. POSITIVE CONDITIONS.—1. What is a Trade Secret From a Legal Stand Point? Legal Conditions Contemplated in Article 163, I, First Paragraph.—1.1. Subject matter of a Trade Secret: all Information of Industrial or Commercial application.—1.2. Obligation to Identify the Person that Keeps or Retains the Information.—1.3. Person that Exercises a Legal Control of the Information.—1.4. Keeping or Retaining Possession of the Information Must Lead to the Confidential Nature Thereof.—1.5. The Effect of Keeping or Retaining the Information Must Produce a Competitive or Economic Advantage.—1.6. Adoption of Sufficient Means or Systems to Preserve or Maintain Confidentiality and Restricted Access.—2. Support of the Information. Article 163, I, Second Paragraph.—3. The Need to Meet the Legal Conditions of a Positive Nature.—V. NEGATIVE CONDITIONS.—1. Conditions of Article 163, Third Paragraph.—2. Meeting Positive and Negative Conditions Leads to the Legal Existence of a Trade Secret.—VI. IT MUST BE SUBSTANTIATED THAT LEGAL CONDITIONS WERE PRESENT AT A CERTAIN TIME AS A CONDITION PRECEDENT FOR LEGAL PROTECTION.—VII. LEGAL EVIDENCE OF THE EXISTENCE OF THE TRADE SECRET.—VIII. TRADE SECRET MISSAPPROPRIATION IN THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF 2020.—IX. FINAL REMARKS.—X. BIBLIOGRAPHY.

I. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LAS LEYES MEXICANAS

1. El secreto industrial en la legislación de propiedad industrial del año 2020

Estaban por cumplirse tres décadas desde la adopción de un régimen legal protector de los secretos industriales a través de la legislación de propiedad industrial, cuando en el verano del año 2020 el legislador mexicano acuerda la abrogación de la legislación de propiedad industrial que en 1991 había incluido por primera vez en la evolución de esta legislación una agrupación de disposiciones dedicadas a los secretos industriales. Tres décadas atrás esta actuación del legislador había sido vista como una medida pionera, pues hasta ese momento el lugar para incluir disposiciones en materia de secretos industriales y otras informaciones confidenciales había sido, en lo fundamental, el Código Penal y la Ley Federal del Trabajo¹. Esto, desde una perspectiva empresarial, pues en el ámbito burocrático también habían existido fuentes de derechos distintas que habían coexistido con la legislación penal y laboral en lo referente al tema de la protección de los secretos industriales².

Con la abrogación de la legislación de propiedad del año 1991, se dictó una nueva legislación de propiedad industrial que en esencia repite todo lo que

¹ La legislación especial en materia de protección a secretos industriales y otras formas de información confidencial ha existido en el medio mexicano desde la primera mitad del siglo XIX a través de la expedición del Código Penal de Veracruz de 1835, el primer código penal promulgado en la nueva nación mexicana, después de una década de existir como Estado independiente. El descubrimiento de este código se atribuye al penalista mexicano Celestino PORTE PETIT, como lo consigna CARRANCA Y TRUJILLO en un artículo titulado «Hallazgo bibliográfico de gran trascendencia» publicado en la revista *Criminalia* de abril de 1955. Vid. ISLAS MAGALLANES (1967), pág. 16. No se trata de una creación mexicana, sino de una copia de las disposiciones del Código Penal Español de 1822, que tampoco fue redactado por plumas españolas, sino por traductores y copistas del Código Penal Francés de 1810; de manera que la paternidad de la redacción, tanto del texto español como del mexicano, en rigor debe atribuirse a los redactores del Código Penal Francés de 1810, presumiblemente los padres de la institución como apareció por primera vez en el medio mexicano —hasta donde permite suponer el estado de las investigaciones—, y muy probablemente también en más de una de las nuevas naciones hispanoamericanas, después llamadas latinoamericanas, también por insistencia de los franceses. *Los secretos industriales en el Código Penal Federal de 1931*. La protección originalmente adoptada en 1835 continúa desarrollándose en la nación mexicana a través del Código Penal del Distrito Federal de 1871 y de 1929, abrogado con la promulgación del Código Penal de 1931, actualmente en vigor como Código Penal Federal en México, el cual contiene en los artículos 210, 211 y 211 bis disposiciones sobre el delito de revelación o publicación de secretos industriales. Vid. David RANGEL MEDINA (1998), págs. 52-53. Estas primeras formas de protección de los secretos industriales estaban encaminadas a reprimir una conducta muy específica representada por la revelación del secreto. Otras formas de violación de un secreto tales como el apoderamiento o la utilización, no estaban expresamente prohibidas en la legislación penal en materia de secretos industriales, lo cual sería modificado seis décadas más adelante a través de la legislación de propiedad industrial dictada en 1991. *Los secretos en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 1970*. También corresponde al año de 1931, la primera legislación federal mexicana que previó la protección de la información reservada en el ámbito de las relaciones obrero-patronales, y de las obligaciones de los trabajadores hacia el empleador o patrón. En efecto, el artículo 113, fracción XI de la Ley Federal del Trabajo de 1931 establecía entre las obligaciones de los trabajadores la consistente en «guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa». La misma obligación sería reproducida en el artículo 134, fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo de 1970 actualmente en vigor, que abrogó a la de 1931. La situación imperante en el Derecho mexicano con anterioridad a la Ley de 1991 es expuesta por David RANGEL MEDINA en la enciclopedia de competencia desleal *Pinner's World Unfair Competition Law*. Vid. RANGEL MEDINA (1978).

² Una recopilación de ordenamientos mexicanos, distintos al de propiedad industrial, que incluyen disposiciones sobre secretos industriales e información confidencial susceptible de protección aparece en H. RANGEL ORTIZ (2014), págs. 203-242. Una recopilación similar sobre el mismo tema de fecha posterior aparece en HERNÁNDEZ ROMO (2021), págs. 38-51.

la Ley de 1991³ establecía, incluidos los temas de secretos industriales, pero también incorporó novedades, lo mismo afortunadas que poco afortunadas. La legislación de propiedad industrial del año 2020 ha sido dictada con el nombre de *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* en vigor a partir del 5 de noviembre de 2020, a la que en lo sucesivo me referiré indistintamente como la Ley de la Propiedad Industrial de 2020 o La Ley de 2020⁴.

2. El concepto de secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 2020

La norma que recoge el concepto de lo que es un secreto industrial a los fines del ordenamiento nacional reproduce, en esencia, el texto del ordenamiento abrogado de 1991, con algunas modificaciones. Se trata de una disposición importante, pues incluye el concepto técnico-jurídico de lo que debe entenderse por secreto industrial para todos los efectos de la Ley de 2020. Si la materia que existe en la realidad se ajusta al concepto que el legislador mexicano ha llamado secreto industrial, entonces se estará ante un secreto industrial cuya protección legal es susceptible de ser explorada a la luz de otras disposiciones de la Ley. Si, por el contrario, esa materia que el empresario considera un secreto industrial no corresponde al concepto legal de secreto industrial como aparece en el ordenamiento, no habrá materia que proteger en calidad de secreto industrial en términos de la legislación de propiedad industrial de 2020⁵.

³ Un estudio sobre el tratamiento que han recibido los secretos industriales en la abrogada legislación de propiedad industrial mexicana del año 1991 aparece en H. RANGEL ORTIZ (1991), págs. 273-299. *Vid.*, también H. RANGEL ORTIZ (2016). *Vid.* también MICHAUS ROMERO (2018), págs. 155-156, y ORTIZ BAHENA-OTEROMUÑOZ (2011), págs. 354-358. *Vid.* «Secreto Industrial», en María del Carmen ARTEAGA DE LA FUENTE (2019), págs. 1623-1624.

⁴ *Vid.* Decreto de 30 de junio de 2020, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 1 de julio de 2020. En vigor a partir del 5 de noviembre de 2020, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFP-PI_010720.pdf. El nuevo ordenamiento incluye una serie de textos cuyo alcance se esperaba fuera aclarado en un nuevo reglamento de la ley que se decía sería redactado en breve término. En el momento que se pone punto final a este manuscrito, la situación sigue siendo la misma y no se tiene noticia de cuándo pudiera publicarse ese nuevo reglamento de la nueva ley. Circulan borradores en forma de anteproyectos que llegan a manos de los interesados en estos temas, sin que ninguno de esos textos tenga carácter oficial. En esos borradores nada se incluye sobre el tema de secretos industriales.

⁵ Admitido que, en el presente, la fuente principal de derechos en materia de secretos industriales es la Ley de la Propiedad Industrial de 2020, ello no significa que no deban considerarse otras posibles fuentes de derechos en casos con particularidades que lo ameriten. Esto es, el hecho que la materia de un caso particular no se ajuste al concepto legal de secreto industrial contenido en la Ley de 2020 no significa necesariamente que no exista un secreto industrial o información confidencial con el potencial de ser protegida en términos de otros ordenamientos. También pudiera ser el caso que lo que está de por medio no sea un secreto industrial para ningún efecto y punto. Esto es, que nada parecido a un secreto industrial jamás haya existido y que el actor o denunciante haya bautizado gratuitamente la conducta de un tercero como violatoria de un secreto industrial inexistente, proceder que se aprecia de tiempo en tiempo en el mundo de los negocios y las relaciones laborales. Esta revisión de otros ordenamientos, sin embargo, pudiera mostrar la posible existencia de otras fuentes de derecho dignas de ser exploradas en un caso con características que lo recomienden. Me refiero a situaciones que involucren otras posibles fuentes de derecho que definen a un secreto industrial de manera distinta a la de la Ley de la Propiedad Industrial de 2020. Esto pudiera operar particularmente en el caso que la conducta a perseguir involucre la presunta *revelación* del secreto por parte de un tercero, prevista como delito en una fuente distinta representada por el artículo 210 del Código Penal Federal, que incluye un concepto legal similar al de la Ley de la Propiedad Industrial de 2020, pero no idéntico y, quizá, de un rigor menor. Artículo 210 del Código Penal Federal: «Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto», <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf>.

Desde el momento que se tiene conciencia de la existencia o posible existencia de información reservada dentro de la empresa con un valor competencial que amerite ser protegido habrá que tomar las medidas encaminadas a dejar constancia de su existencia en calidad de elementos integrantes del concepto legal de secreto industrial. Esto, con independencia de las medidas rutinarias que en cada empresa se tomen en materia de protección de información.

La complejidad de los elementos que integran el concepto legal de secreto industrial exige, por tanto, que los elementos que lo integran estén debidamente documentados en fechas muy anteriores a aquella en que se pretenden hacer efectivos los derechos que recaen sobre la información que aspira a ser protegida como secreto industrial.

La norma que contiene la definición de lo que debe entenderse por secreto industrial a los fines de la Ley de 2020 es, sin duda, la más importante del ordenamiento en lo que hace a la temática de la observancia y otras situaciones también trascendentes, como su explotación a través de transacciones comerciales que involucran al propio secreto. Me refiero al concepto de secreto industrial que aparece en el artículo 163, fracción I. Siempre que lo que se tenga en mente para tratar de hacer efectivos los derechos de un secreto industrial en el medio mexicano sea la legislación de propiedad industrial de 2020, lo primero que debe hacerse es revisar si la materia involucrada se ajusta al concepto técnico-jurídico de lo que se entiende por secreto industrial en dicho ordenamiento. Si este ejercicio muestra resultados satisfactorios, entonces tendrá sentido seguir explorando la forma en que otras disposiciones de la Ley de 2020 inciden en el tema de la protección y la observancia de un secreto industrial⁶.

3. Estructura de la regulación del secreto industrial en la Ley de 2020

El régimen legal aplicable a los secretos industriales está distribuido en tres grupos de disposiciones, comenzando con: i) las que tienen que ver con el concepto legal de secreto industrial y cuestiones sucedáneas (arts. 163 a 169), seguidas por las que están dedicadas a los ilícitos por violación de secretos industriales, que el legislador mexicano clasifica en dos categorías; ii) delitos

⁶ El tratamiento que da el legislador mexicano al concepto legal de secreto industrial es una herramienta legal a explorar cuidadosamente, lo mismo por el demandante o denunciante en un pleito que por el presunto violador de un supuesto secreto industrial. La recomendación de analizar cuidadosamente la presencia de los elementos que integran este concepto durante la preparación del pleito encaminado a hacer efectivos los derechos de un secreto industrial conforme a la Ley de 2020, es igualmente válida para la parte contraria, pues será lo primero que su abogado corrobore en la preparación de la defensa. En rigor no se trata de un procedimiento distinto al de un pleito de usurpación de patente en el que lo primero que hace el abogado de la parte demandada es abocarse al estudio de la forma en que las condiciones de patentabilidad se ven reflejadas en la patente base de la acción de usurpación iniciada por el actor. Ante el incumplimiento de estas condiciones, típicamente la novedad, la defensa podrá invocar lo mismo la inexistencia de una patente válida, que la no realización de supuestos actos de usurpación. Si no existe una patente válida, no existe un acto de usurpación de patente. Tratamiento similar *mutatis mutandis* puede recibir el pleito de secretos industriales cuando la defensa del presunto violador detecta que el supuesto secreto industrial en el que se apoya la reclamación o denuncia no reúne las condiciones de existencia de un secreto industrial. Si no existe secreto industrial, no existe violación del secreto industrial. Me refiero al razonamiento análogo presente en una y otra situación, sin dejar de reconocer las obvias diferencias entre uno y otro caso, representadas, en primer término, por el hecho que la naturaleza de un secreto industrial difícilmente permitirá tener a la mano un referente objetivo y tangible como es el expediente oficial de la patente, material que deberá ser sustituido por otros que el propio denunciante o demandante deberá poner a disposición de la autoridad y de la parte contraria.

(art. 402, fracciones III, IV, V y VI) por un lado, y iii) infracciones administrativas por otro (art. 386, fracciones XIV y XV):

Concepto legal de secreto industrial y cuestiones sucedáneas: artículos 163 a 169;

Delitos: artículo 402, fracciones III, IV, V y VI; e

Infracciones administrativas: artículo 386, fracciones XIV y XV.

Se trata de un total de 13 artículos, más los que están dedicados a otras cuestiones comunes a otras materias incluyendo las procedimentales y las que versan sobre sanciones aplicables a delitos e infracciones en general que no se mencionan en este trabajo.

En el presente trabajo me ocupo de las del primer grupo que incluyen el concepto de secreto industrial y los elementos que lo integran, a las que están subordinadas todas las demás disposiciones sobre esta materia, incluyendo las que tienen que ver con la violación de un secreto industrial, ya sea como delito o como infracciones administrativas, cuyo análisis será diferido para otro momento.

II. EL CONCEPTO LEGAL DE SECRETO INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2020

El concepto legal de secreto industrial, esto es, el que define lo que debe entenderse por secreto industrial para los efectos de la Ley de 2020, es incorporado por los redactores del ordenamiento a través del texto contenido la fracción I del artículo 163 que establece:

«Artículo 163. Para efectos de este Título, se entenderá por:

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

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y

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

1. Los requisitos para la existencia del secreto industrial⁷

Los elementos que integran el concepto legal de secreto industrial en la Ley de 2020 se encuentran contenidos en los dos primeros párrafos del artículo 163⁸. Esos dos párrafos exhiben una complejidad en el concepto legal de secreto industrial que ya aparecía en la Ley de 1991, con un potencial agravante representado por un nuevo elemento consistente en la expresión *que ejerce su control legal* que a partir de la Ley de 2020 forma parte del concepto legal introducido por el legislador mexicano. A continuación, se presenta una lista de los requisitos a satisfacer como condición previa al establecimiento de la existencia de un secreto industrial, que comento brevemente.

2. Condiciones legales de existencia de un secreto industrial

La presencia de las condiciones previstas en el artículo 163, I en el momento legalmente exigible permite hablar de la existencia de un secreto industrial. De igual manera, la ausencia de alguna de las condiciones de existencia previstas en el artículo 163, I de la Ley de 2020 conduce a la conclusión que, en el mundo jurídico, no se han manifestado los elementos constitutivos de un secreto industrial y, ante tal situación, no existe secreto industrial⁹.

Una materia vecina, pero distinta, a la de los secretos industriales es la de las patentes de invención¹⁰. En materia de patentes de invención, el inventor que desea obtener una patente de invención debe cumplir con las condiciones o requisitos de patentabilidad, que los comentaristas legales clasifican en condiciones *positivas* y condiciones *negativas*¹¹. La oficina de patentes (IMPI) verifica el cumplimiento o incumplimiento de estas condiciones legales antes de emitir una resolución sobre si se otorga o se niega la patente solicitada al inventor; y, por tanto, si existe o no la patente. En materia de secretos industriales existen condiciones similares previstas en el artículo 163, I de la ley de 2020. Una de las grandes diferencias entre el sistema de patentes y el sistema protector de secretos industriales radica en que, tratándose de patentes de invención, existe una autoridad que de antemano verifica el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones —positivas y negativas— de patentabilidad, lo que no ocurre en

⁷ La determinación de lo que debe entenderse por *secreto industrial* incluyendo los elementos que lo configuran es un presupuesto lógico que debe ser abordado en todo tratamiento del tema por el impacto que esta determinación tiene necesariamente en ulteriores consideraciones sobre si existe o no una situación de violación de secreto industrial. Similar tratamiento se da al tema en la obra del profesor Dr. José Antonio Gómez Segade. Vid. GÓMEZ SEGADA (1974). Vid. también, *What is a Trade Secret?* en OPPENHEIM y WESTON (1974), págs. 300 y ss., y *The Existence of a Trade Secret* en WESTON, MAGGS y SCHECHTER (1992), págs. 309 y ss.

⁸ Los textos equivalentes de la antigua Ley de 1991 aparecen en los artículos 82 y 83 del ordenamiento abrogado.

⁹ Esta apreciación no se limita a lo que se establece en el Derecho mexicano aplicable conforme a la Ley de 1991, sino está en la razón de ser de los requisitos de existencia del secreto industrial, tanto en el Derecho mexicano, como en el Derecho comparado, tema que aborda con claridad José Antonio GÓMEZ SEGADA. Vid. GÓMEZ SEGADA (1974), 187 y ss.

¹⁰ Vid. *Secreto industrial* en RANGEL MEDINA (1998), pág. 53: «Sin ser verdaderas creaciones industriales susceptibles de patentabilidad, los secretos industriales aparecen reglamentados como vecinos de dichos elementos de la propiedad industrial». Similar criterio se ve reflejado en la obra del francés Paul MATHÉLY, quien en su Tratado de Patentes incluye el estudio de los secretos industriales (*les secrets de fabrique*) como derechos vecinos del Derecho de patentes. Vid. MATHÉLY (1974), págs. 843 y ss.

¹¹ Vid. *Condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad*, en RANGEL MEDINA (1998), págs. 24 y ss. Vid. también *Conditions positives et conditions negatives de brevetabilité*, en MOUSSERON (1984), págs. 167 y ss.

materia de secretos industriales. Ello no significa que cualquiera pueda acceder a la protección de un secreto industrial sin examen.

3. No existe un secreto industrial si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran

El *examen*, análisis o verificación sobre la existencia de los elementos que integran el secreto industrial lo debe realizar toda autoridad que conozca de un pleito en el que el actor alegue poseer un secreto industrial, por un lado, y la supuesta violación de este, por otro. Sólo el actor que acredite cumplir con los requisitos de existencia de un secreto industrial puede alegar que posee un secreto industrial; y sólo ante la confirmación de la legal existencia de un secreto industrial, es pertinente cualquier discusión ulterior sobre la violación o no del mismo en cualquier procedimiento legal que lo involucre¹².

III. CONDICIONES POSITIVAS Y CONDICIONES NEGATIVAS DE EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL

Las condiciones de existencia de un secreto industrial se encuentran dispersas en los cuatro primeros párrafos del artículo 163, I de la Ley de 2020, y también pueden clasificarse en condiciones positivas y condiciones negativas. Las condiciones positivas están previstas en el primer párrafo y segundo párrafo del artículo 163, I. Las condiciones negativas están previstas en el tercer párrafo que tiene como complemento la explicación contenida en el cuarto párrafo del artículo 163, I.

1. Identificación de los requisitos o condiciones de existencia de un secreto industrial

Quien deba establecer si en la realidad ha existido un secreto industrial protegido por el sistema de la Ley de 2020 debe examinar si el presunto poseedor de un secreto industrial ha acreditado la presencia de las condiciones de existencia de un secreto industrial estipuladas en el artículo 163, I. Esto, para saber si se está o no ante un secreto industrial y, como consecuencia de ello, si es pertinente la verificación de si pudiera haber habido o no una presunta violación al secreto industrial, en términos del Derecho aplicable a los secretos industriales recogido en el artículo 402, III, IV, V y VI (delitos) y en el artículo 386, XIV y XV (infracciones administrativas) de la legislación de propiedad industrial de 2020.

2. Las condiciones positivas y las condiciones negativas en el ordenamiento nacional

Las condiciones de existencia de un secreto industrial en la legislación de 2020 quedan presentadas de la siguiente forma:

¹² Esta es una constante en la Jurisprudencia y el Derecho comparados. *Vid.*, por ejemplo, *Smith vs. Dravo Corp.*, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, 1953. 203 F. 2d 369 en: WESTON, MAGGS Y SCHECHTER (1992), págs. 308 y ss.

Condiciones positivas:

Primer párrafo del artículo 163, I
Segundo párrafo del artículo 163, I

Condiciones negativas:

Tercer párrafo del artículo 163, I
Cuarto párrafo del artículo 163, I

IV. CONDICIONES POSITIVAS

**1. ¿Qué se considera legalmente un secreto industrial?
Condiciones del primer párrafo del artículo 163, I**

Este primer párrafo del artículo 163, I señala las primeras condiciones a cumplir para la existencia de un secreto industrial e incluyen los siguientes componentes, sin los cuales no puede afirmarse que existe un secreto industrial.

1.1. Objeto sobre el que recae el secreto industrial: toda información de aplicación industrial o comercial

Los secretos industriales no recaen sobre cosas o materia tangible, sino sobre información, de acuerdo con la Ley de 2020; y no sobre cualquier información, sino sólo sobre información: *toda* información de aplicación industrial o comercial.

1.2. Necesidad de identificar a la persona que guarda la información

Los secretos industriales no existen en abstracto. Estos deben estar ligados a una persona física o moral responsable de su custodia y posesión. Así lo establece la norma que exige tanto la identificación de la información de aplicación industrial o comercial, como la de la persona física o moral responsable de la guarda, posesión o custodia de dicha información.

1.3. Persona que ejerce un control legal sobre la información

La persona que guarde la información debe *ejercer un control legal* sobre la información, requisito novedoso introducido en la Ley de 2020. Nada dice el ordenamiento sobre los alcances de esta nueva expresión en el concepto legal de secreto industrial, desconocida en el Derecho de los secretos industriales. La Exposición de Motivos de la Ley de 2020 es omisa en lo referente a la justificación para incorporar la figura en el ordenamiento¹³. Entre los comentaristas legales que han dado atención al tema hay coincidencias en cuanto a la ausencia de referentes en la doctrina y la jurisprudencia que permitan aproximarse al significado de esta peculiar expresión en el texto de la norma nacional¹⁴. El ver-

¹³ Nada dice la Exposición de motivos que sea de ayuda en la interpretación de esta nueva expresión como parte del concepto legal de secreto industrial. Vid. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/asssets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf.

¹⁴ Por ejemplo, Alfredo RANGEL ORTIZ afirma: «Ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia explican o aclaran el significado legal de *ejercer el control legal*». Vid. A. RANGEL ORTIZ (2022), pág. 370.

dadero origen y alcance de la expresión se encuentran en el texto de una disposición sobre secretos industriales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá¹⁵ que establece:

«Article 20.72: Definitions

For the purposes of this Section:
trade secret means information that:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has actual or potential commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret»¹⁶.

Una desafortunada traducción de la expresión *lawfully in control of the information* como *la persona que tenga control legal de la información*, que aparece en la versión en español del Tratado, llevada al ordenamiento mexicano, provoca estas dudas y confusiones sobre el significado y alcance de la expresión. Todo lo que la norma quiere decir y significar es que la persona involucrada debe estar en legítima posesión de la información, esto es, que debe poseer legalmente la información, en contraste con una situación en que la persona hubiera accedido a la información de manera ilegal. En estas circunstancias —y en virtud de la naturaleza y razón de ser de los secretos industriales— todo conduce a indicar que mientras no se demuestre que quien posee la información en cuestión lo hace de manera ilegal, se presumirá que la información es poseída de manera legítima y legal. Si la autoridad o el presunto violador del presunto secreto están en condiciones de aportar prueba o claros indicios para convencer a la autoridad que el poseedor del secreto no tiene derecho a acceder a la información y a poseerla, entonces se estará en condiciones de cuestionar que la información es poseída de manera legítima o legal por el denunciante o demandante. Este, y no otro, es el significado y alcance real de la expresión *control legal* tanto en la versión en español del Tratado como en la Ley de 2020, como requisito de existencia de un secreto industrial a los efectos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020¹⁷.

¹⁵ El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC/USMCA (Buenos Aires 2018-Ciudad de México 2019) está en vigor en los tres países a partir del 1 de julio de 2020. A propósito de las condiciones de adopción e iniciación de la vigencia de este instrumento internacional en el ámbito mexicano *Vid.* H. RANGEL ORTIZ (2019), págs. 321-326. La fecha de entrada en vigor del T-MEC/USMCA coincide con la fecha de publicación de la Ley de 2020 que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020.

¹⁶ <https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/20%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf> y <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESP Derechos de Propiedad Intelectual.pdf>.

Textos del Tratado en inglés y español respectivamente.

¹⁷ La necesidad de tomar en consideración la expresión *the person lawfully in control of the information* que aparece en el artículo 20.73 en la versión en inglés de T-MEC/USMCA es compartida por Alfredo Rangel Ortiz. El también se refiere al texto en inglés de una norma del Derecho internacional de la propiedad intelectual que, con anterioridad a T-MEC/USMCA, utilizaba una expresión similar representada por el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC/TRIPS en donde aparece la expresión *information lawfully within their control* que, sin duda, influyó la redacción de la norma de T-MEC/USMCA en donde se utiliza la expresión *the person lawfully in control of the information* (art. 20.73 de USMCA/T-MEC), incluyendo la referencia expresa al artículo 39.2 de ADPIC/TRIPS en el texto del artículo 20.71 de T-MEC/USMCA. *Vid.* A. RANGEL ORTIZ (2022), págs. 371-372. Habiendo llegado de modo independiente a similares conclusiones, se estima que no debiera haber duda que la expresión *que ejerce control legal* —incorporada por el legislador mexicano en el art. 163, I, primer pá-

1.4. *La guarda o custodia de la información debe permitir su carácter confidencial*

Los elementos de existencia de un secreto industrial incluyen la presencia de información de aplicación industrial o comercial guardada por quien la posee legítimamente (*ejerce su control legal*) en condiciones que permitan su carácter confidencial. La simple guarda de la información no es suficiente como no sea que se trate de una auténtica custodia que permita conseguir su carácter confidencial a la persona física o moral que dice poseer o guardar dicha información, esto es, a la persona que se ostenta como poseedor o custodio de la información. Prueba de la custodia con carácter confidencial de la información es, desde luego, condición de la existencia de un secreto industrial. El carácter reservado es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. La falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial¹⁸.

1.5. *Efecto de la guarda, posesión o custodia con carácter confidencial: ventaja competitiva o económica*

La guarda o custodia de la información con carácter confidencial debe generar una ventaja competitiva o económica a la persona física o moral responsable de su custodia. Esa guarda, posesión o custodia que con carácter confidencial ejerce una persona física o moral identificada como responsable de esta guarda, posesión o custodia debe permitir para dicha persona física o moral *una ventaja*

rrafo de la Ley de 2020— debiera invariablemente interpretarse considerando el significado y alcance del texto internacional en inglés incorrectamente traducido como aparece en la versión en español de T-MEC/USMCA y en el artículo 163, I primer párrafo, como está dicho. En fin, todo indica que lo que la expresión contenida en esta norma quiere significar es que la información debe ser poseída de manera legítima por parte del poseedor del secreto. Más apropiada resulta la expresión «la persona que *legítimamente* ejerza su control» que forma parte del concepto de secreto empresarial que aparece en el artículo 2.1 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, cuyo contenido se ve reflejado también en el ordenamiento español representado por la Ley 1/ 2019, de 20 de febrero de *Secretos Empresariales*; redacción influida por el texto del artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC: «Información que esté *legítimamente* bajo su control», jurídicamente exigible en el medio mexicano. Sobre los antecedentes de estas disposiciones de la Directiva (UE) y de la norma española *vid.* Julio COSTAS COMESAÑA (2020-2021), pág. 80, y Áurea SUÑOL (2020-2021), págs. 195-196. Se estima que, al momento de interpretar estas voces provenientes del Derecho nacional en materia de secretos industriales, debería darse consideración a estos planteamientos, en contraste con la interpretación literal de las expresiones que *ejerce su control legal* (Ley de 2020) o que *tenga el control legal de la información* (USMCA/T-MEC) carentes de contenido y significado en el contexto lo mismo de la norma nacional que de la internacional en su versión en español. Un comentarista ha sugerido que en la interpretación de la expresión *control legal* habría que tomar en cuenta que «el término control legal se refiere a quien ejerce el dominio, mando, preponderancia prescrita por ley y conforme a ellas», elementos estos que no se estiman procedentes en la interpretación de la expresión, máxime ante la presencia de otros elementos como los expuestos, provenientes del Derecho internacional de la propiedad intelectual, los cuales conducen cómodamente a la conclusión que la expresión que nos ocupa debe ser interpretada en el sentido que la información es poseída de manera legítima por el denunciante o demandante, en contraste con temas de dominio, mando y preponderancia como posibles criterios interpretativos de la norma, a que alude Pablo HERNÁNDEZ-ROMO. *Vid.* HERNÁNDEZ ROMO (2021), pág. 49. Sobre el papel que puede desempeñar el artículo 39.2 de ADPIC/TRIPS —citado tanto en el articulado de la sección I Secretos Industriales del Capítulo 20 de T-MEC/USMCA, como en los comentarios de Alfredo Rangel Ortiz a propósito de la interpretación que corresponde asignar a la desafortunada expresión *control legal* que aparece en la Ley de 2020— *vid.* las observaciones del profesor Michael BLAKENEY (1996), págs. 102-107. *Vid.* también GERVAIS (2010), págs. 405-412.

¹⁸ *Vid.* GÓMEZ SEGADA (1974), págs. 188-189.

*competitiva o económica, en la realización de actividades económicas*¹⁹. No se trata de una ventaja competitiva o económica en abstracto. Esta ventaja debe manifestarse en las actividades industriales o comerciales de la persona física o moral, precisamente *frente a terceros*, es decir, en el mercado o negocio en que opera la persona física o moral poseedora de la información²⁰.

1.6. *Adopción de medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido*

El carácter confidencial de la información que exige la Ley como condición de existencia del secreto industrial no es una cuestión formal; tampoco puede ser resultado de un accidente o una casualidad, de acuerdo con la Ley de 2020. Por el contrario, debe haberse manifestado en la realidad a través de la preservación de la confidencialidad de la información de manera deliberada y consciente, que incluye el acceso restringido a la información. Esto es, el carácter confidencial de la información que exige la ley como condición de existencia de un secreto industrial debe ser consecuencia de la adopción de medios o sistemas suficientes para preservar tanto la confidencialidad como el acceso restringido a la información. El concepto legal de secreto industrial, por tanto, incluye tanto la identificación de los medios o sistemas adoptados por el legítimo poseedor de la información, como el efecto exitoso a que se refiere el primer párrafo del artículo 163, esto es, el de haber preservado la confidencialidad y el acceso restringido a dicha información²¹.

¹⁹ Obsérvese que el ordenamiento nacional utiliza la conjugación ambigua «*que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas*» lo cual sugiere que la información a la que alude el primer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 debiera ser susceptible de generar una ventaja competitiva, pero la ambigüedad escogida por los redactores del texto nacional también pudiera dar lugar a una interpretación no sólo que la información involucrada es susceptible de producir esa ventaja competitiva sino que esta ya se ha manifestado en la realidad en los momentos jurídicamente exigibles en el caso concreto. La adecuada interpretación de la norma en cada caso concreto dependerá de las alegaciones concretas del asunto, pero en cualquier caso debiera hacerse tomando en consideración el texto del artículo 20.73 de T-MEC/USMCA que al señalar lo que significa un secreto industrial expresamente señala que *(b) tiene un valor comercial real o potencial por secreta*. Esto último, tomando siempre en consideración, *i. a.*, las reglas del Derecho internacional contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencial/convencion_viena.pdf, las de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente a estas cuestiones, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, y la propia jurisprudencia mexicana aplicable, <https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis>.

²⁰ El efecto de la guarda o custodia con carácter confidencial debe ser precisamente de carácter competitivo o económico en la realización de actividades económicas, y no de otra índole. La jurisprudencia comparada pone de manifiesto cómo la protección le fue negada a una organización religiosa en un caso en el que sólo quedó establecido un valor espiritual no comercial de la información contenida en los materiales involucrados en el pleito. La ausencia de una ventaja competitiva o económica en la realización de actividades económicas llevó a la conclusión que no existía un secreto industrial que proteger en el caso que concluyó con la revocación de la sentencia del Juez de Distrito que había visto las cosas de otra forma en la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (San Francisco, California, EUA). *Vid. Religious Technology Center vs. Wollersheim*, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1986. 796 F. sd 1076, en WESTON, MAGGS Y SCHECHTER (1992), págs. 313-316. Cuando no ha estado presente la restricción de las actividades económicas de modo tan evidente, la jurisprudencia comparada, particularmente la inglesa, muestra precedentes que dan cuenta de la amplitud del concepto que involucran la necesidad de proteger información no divulgada originada en el lecho matrimonial a través del ejercicio exitoso de una acción legal por *breach of confidence* como se aprecia en el caso *Argyll vs. Argyll* (1965) 1 All E.R. 611. *Vid. Michael BLAKENEY* (1996), pág. 105. En el caso, el tribunal dictó la orden a uno de los cónyuges de abstenerse de divulgar informaciones sobre el otro cónyuge a las que había tenido acceso precisamente en el contexto y con motivo de la relación matrimonial. Ungoed-Thomas [1967] Ch 302 *Judicial Proceedings (Regulation of Reports) Act 1926* England and Wales, <https://swarb.co.uk/duchess-of-argyll-v-duke-of-argyll-chd-1967/>.

²¹ *Vid. GÓMEZ SEGADA* (1974), págs. 187-221. Para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención. Es

2. Soporte material de la información. Artículo 163, I, segundo párrafo

El adecuado cumplimiento de las condiciones substantivas sobre la existencia del secreto industrial previstas en el primero y segundo párrafos del artículo 163, I debiera ser suficiente para acreditar su existencia (por lo que hace a estas condiciones positivas). A diferencia de su predecesora, la vigente Ley de 2020 es omisa en incluir algún tipo de exigencia a propósito del soporte en el que debe constar la existencia del secreto. La única norma que toca el tema está contenida en el segundo párrafo del artículo 163, I en la que expresamente se indica que la información de un secreto industrial podrá constar *en cualquier medio conocido o por conocer*²². El secreto debe constar en algún medio. La Ley de 2020 no especifica en qué medio debe constar, como la predecesora, pero la exigencia que conste en algún medio, el que sea, está ahí.

3. Cumplimiento de las condiciones positivas

Acreditada la presencia de lo exigido por el primero y segundo párrafos del artículo 163, I se estaría en condiciones de afirmar la existencia de un secreto industrial, siempre que también se cumpla con las condiciones negativas de existencia de un secreto industrial previstas en el tercer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 que paso a comentar.

preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad. Así se reconoce en algunas sentencias de los Tribunales alemanes, por ejemplo, la de 14 de marzo de 1907 y la de 22 de enero de 1963. En esta última sentencia, el Tribunal Federal alemán afirmó que, aunque haya un letrero prohibiendo la entrada en un almacén donde se guardan máquinas que constituyen el objeto de un secreto de empresa, no habrá voluntad de mantener este si luego no se vigila adecuadamente el acceso a la habitación para lograr que se cumpla lo prescrito en el letrero. En la jurisprudencia inglesa también se encuentra algún caso en el que expresamente se afirma que la mera prohibición no es suficiente para determinar la existencia de voluntad de mantener el secreto. *Bjorlow vs. Mintr* 71 R.P.C. 1954, págs. 321 y ss. En este caso el demandante permitió al demandado (recién salido de la cárcel) conocer sus secretos; jamás le previno en ningún sentido. Por el contrario, le concedió una gran libertad. El juez Vaisley dice en la sentencia: «Las dificultades en que se encuentra la empresa demandante son debidas en gran parte a su propia negligencia. Ninguna persona titular de secretos valiosos debe permitir a sus subordinados total libertad de conocerlos; si lo permite no debe aceptarse su demanda». *Vid. GÓMEZ SEGADE* (1974), págs. 232-233. Similar criterio aparece en el artículo 53 (2) de la Ley Tipo de BIRPI: «Ello, no obstante, siempre que no se hayan publicado o hecho accesibles al público, esos procedimientos y conocimientos serán protegidos contra el empleo, la divulgación o la comunicación ilícitos por parte de terceros, a condición de que la persona haya tomado las medidas necesarias para preservar su carácter secreto». BIRPI (1965), pág. 76.

²² La abrogada Ley de 1991 incluía una norma, no siempre compatible con la razón de ser de un secreto industrial, atinadamente eliminada de la Ley de 2020. A propósito del soporte en el que debía constar la información que se pretendía proteger el secreto industrial, quien pretendiera alegar cualquier derecho sobre un secreto industrial, para acreditar su existencia debía comprobar que la información constaba en cualquiera de los soportes exigidos como condición de existencia de un secreto industrial en el antiguo artículo 83 de la abrogada Ley de 1991. Esto es, que la información constaba en *documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes películas u otros instrumentos similares*. Esta obligación se ha eliminado de la Ley de 2020. Estos soportes vuelven a aparecer en la Ley de 2020, específicamente en el artículo 163, segundo párrafo, pero sólo como ilustración de los medios en los que podría constar la información de interés, en el entendido que esta información puede constar *en cualquier medio conocido o por conocerse*. Se estima que es un cambio en la dirección correcta. Otra eliminación que se estima saludable es la que estaba contenida en el antiguo artículo 82, segundo párrafo de la abrogada Ley de 1991 de acuerdo con la cual la información de un secreto industrial debería *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*. Admitido que la información sobre la que recae un secreto con frecuencia estará referida estos temas, no existe razón plausible para incluir una limitación de esta índole en la regulación de las exigencias legales para acceder al régimen legal de protección de secretos industriales. Una modificación en la dirección correcta por parte del legislador mexicano de 2020.

V. CONDICIONES NEGATIVAS

1. Condiciones del tercer párrafo del artículo 163

El tercer párrafo del artículo 163 de la Ley de 2020 prevé tres situaciones que deben tomarse en cuenta al momento de evaluar si determinada información puede calificarse como un secreto industrial, las cuales complementan el concepto legal de secreto industrial previsto en el primero y segundo párrafos del propio artículo 163. Estas tres reglas establecen cuándo la información no puede constituir un secreto industrial, esto es, cuándo la información está impedida de acceder a la protección como secreto industrial, sin importar si cumple o no con las exigencias del primero y segundo párrafos del artículo 163. Su ausencia es determinante para acceder a la protección como secreto industrial y, por este motivo, a estas exigencias se les puede calificar como condiciones negativas. El apartamiento de la información de las situaciones que impiden la protección de un secreto industrial conduce al cumplimiento de las condiciones negativas en materia de secretos industriales.

Esas tres situaciones en las que la información no puede constituir un secreto industrial son:

- cuando la información sea del dominio público;
- cuando la información resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información²³; o
- cuando la información deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Se trata de tres condiciones negativas que se satisfacen en la medida que el poseedor de la información confidencial se aparta de esos tres supuestos.

2. Cumplimiento de las condiciones positivas y negativas: existe el secreto

No estando presente estos supuestos en la realidad, y estando presentes las exigencias del primero y segundo párrafos del artículo 163, I, en principio puede concluirse que lo que está de por medio es un secreto industrial conforme a la legislación de propiedad industrial de 2020²⁴.

²³ Esta exigencia aparecía en la abrogada Ley de 1991 con la indicación que no podía constituir secreto la información que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible, concepto que se asemejaba de manera confusa con la exigencia consistente en la necesidad que la invención que se pretenda patentar sea resultado de una actividad. El cambio de terminología parece saludable.

²⁴ El cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020, a diferencia del resto de los textos de esta fracción del artículo 163 no se refiere al tema de las condiciones (positivas y negativas) que deben cumplirse para acceder a la protección de la información como secreto industrial, sino a una aclaración sobre cuándo la información entregada a una autoridad no debe considerarse que entra en el dominio público. Lo que se dice en este cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 es un complemento del régimen de acceso a la protección como secreto industrial, más no una condición propiamente dicha. Este cuarto párrafo del artículo 163, I alude al caso que exista cierta información que pudiera reunir todas las exigencias previstas en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 163, I, como condición para acceder al sistema de protección de secretos industriales. Esta protección, sin embargo, pudiera ponerse en riesgo en situaciones que implicaran un procedimiento legal encaminado a obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualquier otro acto de autoridad, y para ello fuera necesario proporcionar la información sobre la que recae el secreto industrial a cualquier autoridad. En este caso, establece el cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020, la entrega de la información sobre la que recae el secreto industrial a la autoridad por parte del legítimo poseedor del secreto industrial, no

VI. MOMENTO EN QUE DEBE ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN COMO SECRETO INDUSTRIAL

Está sobreentendido en los textos relevantes y en el concepto legal de secreto industrial, más no por ello debe dejar de mencionarse el momento en que deben estar satisfechas las condiciones mencionadas como parte del concepto legal de secreto industrial. Desde el punto de vista cronológico, toda probanza encaminada a establecer el cumplimiento de las condiciones, particularmente de las positivas, por parte del presunto poseedor del secreto industrial presuntamente violado, debe corresponder, desde luego, a tiempos anteriores a la supuesta violación del secreto; de otra forma no existiría materia para la violación. Establecido y probado el cumplimiento de las condiciones que permiten acceder a la protección de la información en un momento anterior a la presunta realización de actos en violación del secreto industrial, puede entonces establecerse que el secreto industrial existía antes de las actividades que se atribuyen a la parte demandada que el presunto poseedor legítimo de un secreto industrial considera constituyen una violación al secreto industrial. Nada de lo alegado a propósito de la existencia del secreto industrial con posterioridad a las actividades presuntamente realizadas por el presunto violador del secreto industrial tiene valor ni significado jurídico a los fines de acreditar la existencia del secreto industrial. Cualquier alegación y probanza encaminada a acreditar la existencia del secreto industrial debe, por tanto, corresponder a tiempos anteriores a la realización de las conductas presuntamente violatorias del secreto industrial. Lo contrario, se estima que no tendría sentido²⁵.

VII. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL SECRETO

Está claro que el legislador mexicano exige al demandante en un procedimiento legal instituido por la presunta violación de un secreto industrial que acredite, en primer término, la existencia del secreto industrial presuntamente violado. Desde luego, que no basta la afirmación del actor de ser el poseedor de un secreto a partir de determinada fecha, evidentemente, anterior a la de la presunta violación del secreto industrial. El actor está legalmente obligado a probar

generará la ubicación de la información en el dominio público, esto es, no se considerará que entra al dominio público por el hecho de haber sido proporcionada a la autoridad para los fines mencionados por el legítimo poseedor del secreto industrial, en circunstancias que la información deba divulgarse a la autoridad por disposición legal. Para este tipo de situaciones existen, además, otras disposiciones aplicables a las autoridades al momento de recibir información confidencial de un particular previstas en ordenamientos distintos a la legislación de propiedad industrial, como son: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, las legislaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los años 2006 y 2010, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2006, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares de 2010. *Vid.* H. RANGEL ORTIZ (2014), págs. 203 y ss.

²⁵ Se trata de una exigencia presente lo mismo en el Derecho mexicano aplicable a secretos industriales conforme a la Ley de 2020 y su predecesora la Ley de 1991, que en el Derecho comparado en materia de secretos industriales. Para saber si un conocimiento puede considerarse reservado, es imprescindible concretar el momento en el que debe apreciarse la falta de divulgación. *Momento en que ha de apreciarse la falta de divulgación*, en GÓMEZ SEGADA (1974), págs. 215 y ss. En el Derecho francés, por ejemplo, la parte que reclama la violación de un secreto industrial debe acreditar haber estado en posesión del secreto industrial, desde luego, en fecha anterior a la supuesta violación del mismo. *Vid.* A. WISE (1981), págs. 3.02 y ss. P. MATHELY (1974), pág. 861. *Vid.* también *SopORTE o medio material en que debe constar un secreto y Prueba de la existencia o posesión del secreto*, en H. RANGEL ORTIZ (1994), págs. 274-275.

la existencia del secreto industrial acreditando los elementos constitutivos del secreto industrial en términos de lo dispuesto en el artículo 163, I de la Ley de 2020, a través de los distintos medios de prueba idóneos para este fin, discutidos en la literatura sobre estos temas²⁶.

VIII. LA VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE 2020

Los estrictos estándares para cumplir con los requisitos del concepto legal de secreto industrial —es decir, con los requisitos de existencia del secreto industrial— se trasladan al articulado dedicado a temas de violación de un secreto industrial en el ordenamiento mexicano de 2020. Esto es aplicable específicamente a las disposiciones que sirven de apoyo para perseguir la violación de secreto como un delito, no así a las nuevas disposiciones que también permiten perseguir ciertas formas de violación de un secreto industrial en calidad de infracción administrativa, que no existían en la abrogada Ley de 1991.

Por ahora me limitaré a identificar unas y otras disposiciones y a destacar el hecho que, con la salvedad de las nuevas alternativas representadas por las nuevas infracciones administrativas, el legislador de 2020 ha conservado el esquema interiorista impuesto por el legislador de 1991 en la persecución de los delitos por violación de secreto industrial. Se trata de la necesidad de acreditar una condición prevista en los delitos por violación de secreto industrial que consiste en establecer que la conducta del presunto violador del secreto industrial se hizo con el propósito de obtener un beneficio para el presunto violador o para un tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto, es decir, al legítimo poseedor de la información respecto de la cual se invoca la protección a través del régimen de secretos industriales.

Esta peculiaridad que caracterizaba la persecución de los delitos en la abrogada Ley de 1991 se repite en las disposiciones de la Ley de 2020 que incluyen los delitos en materia de violación de secretos industriales que, en lo general, están inspiradas en los textos equivalentes de su predecesora, con algunas modificaciones que incluye un delito nuevo que no estaba previsto en la Ley de 1991 contenido en el artículo 402, fracción VI que amerita amplio comentario y que será diferido para otra oportunidad. Sólo mencionaré que los delitos de violación de secreto industrial están consignados en el artículo 402, fracciones III, IV, V y VI de la Ley de 2020; y que a las nuevas infracciones administrativas el legislador mexicano le ha dedicado las fracciones XIV y XV del artículo 386 de la Ley. Tanto los delitos como las infracciones ameritan comentario adicional que, en razón de las limitaciones de espacio, me abstendré de incluir en este trabajo. Baste decir que todo lo dicho en páginas anteriores a propósito de las condiciones de existencia de un secreto industrial tendrá un impacto al momento de examinar cuándo se produce una violación de secreto en términos de las disposiciones dedicadas a estos temas pues, como es obvio, el secreto industrial al que hacen referencia las nuevas disposiciones en materia de violación de se-

²⁶ Los medios de prueba sobre la existencia de un secreto industrial como condición para accionar en contra de un tercero por la presunta violación de un secreto son comentados por autores tales José Antonio GÓMEZ SEGADA, Aaron WISE, Paul MATHELY y Horacio RANGEL ORTIZ en las obras ya citadas en nota anterior.

creto no es otro sino el definido en el artículo 163, I, incluidas las complejidades examinadas, como quedaron incorporadas al Derecho mexicano de los secretos industriales por el legislador de 2020.

IX. COMENTARIO FINAL

A unos años de que se cumplan dos siglos de la adopción del primer ordenamiento legal en materia de secretos industriales en México, el legislador ha vuelto a dictar las medidas que antes han sido comentadas que, como suele ocurrir en este tipo de ejercicios, unas han sido recibidas con más aceptación que otras. Todas contribuyen a hacer más complejo el régimen legal contenido en la legislación de propiedad industrial redactado con influencia de textos provenientes del tratamiento que reciben los secretos industriales en instrumentos comerciales en los que México participa y con los que las autoridades encargadas de su aplicación deberían buscar compatibilidad. Esto, siempre que esto sea posible a través de la interpretación de los textos legales involucrados utilizando herramientas legales contenidas en la Constitución, la jurisprudencia y otros instrumentos internacionales que se refieren a este tipo de situaciones. Con independencia de los resultados a los que pueda conducir la interpretación, el hecho es que tanto la normativa nacional como internacional en materia de secretos industriales, información confidencial e información no divulgada muestra un cierto grado de complejidad y sofisticación de lo que deben estar al tanto sus destinatarios lógicos que son los empresarios y sus asesores. La recomendación de tomar medidas preventivas con oportunidad para estar en condiciones de beneficiarse del régimen actual en situaciones de la vida de todos los días que lo requieran es evidente. Esto, considerando que en los negocios suelen estar de por medio informaciones confidenciales, no divulgadas y secretas, cuyo acceso no autorizado a terceros ajenos a la empresa puede tener distintos grados de afectación.

Finalmente, y volviendo al ámbito de los compromisos internacionales, circula un borrador sobre propiedad intelectual que eventualmente regiría la modernización del acuerdo comercial existente entre México y la Unión Europea. En ese borrador se da especial atención al tema de los secretos industriales, la información confidencial y la información no divulgada²⁷. De llegarse a adoptar el instrumento modernizador del acuerdo vigente, desde luego, habría que volver sobre estos materiales para adelantar el grado de compatibilidad entre uno y otro texto en todo lo relativo a las condiciones de protección de los secretos industriales, la información confidencial y la información no divulgada. Por ahora, estas son las reglas del Derecho doméstico.

X. BIBLIOGRAFÍA

ARTEAGA DE LA FUENTE, María del Carmen (2019), «Secreto industrial», *Diccionario Jurídico*, Facultad de Derecho, UNAM-Tirant lo Blanch, Ciudad de México, págs. 1623-1624.

²⁷ Vid. *Sub-Section 7. Protection of Undisclosed Information. Article X.48 Scope of Protection of Trade Secrets* (en este texto vuelve a aparecer la expresión *lawfully in control of the information*, que aparece en otros instrumentos internacionales mencionados en este trabajo). *Modernisation of the Trade part of the EU-Mexico Global Agreement Draft*.

- BIRPI (1965), *Ley-Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo*, BIRPI, Ginebra.
- BLAKENEY, Michael (1996), *Trade Related Aspects of Intellectual Property: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, Sweet & Maxwell, London.
- COSTAS COMESAÑA, Julio (2020-2021), «La transmisibilidad del secreto empresarial», *ADI* 41, págs. 79-108.
- GERVAIS, Daniel (2010), *L'Accord sur les ASPIC*, Édition Larcier, Bruxelles.
- GÓMEZ SEGADA, José Antonio (1974), *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid.
- HERNÁNDEZ ROMO, Pablo (2021), *Los delitos contenidos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Ciudad de México.
- ISLAS MAGALLANES, Olga (1967), *Delito de revelación de secretos*, México, D. F.
- MAGGS, Peter B.; SCHECHTER, Roger B., y WESTON, Glen E. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series. West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- MATHELY, Paul (1974), *Le Droit Français des Brevets d'invention*, Journal des Notaires es des Avocats, Paris.
- MICHAUS ROMERO, Martín (2018), «Creaciones y Secretos Industriales», *AMPPI. Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, AMPPI-PE, Ciudad de México, págs. 155-156.
- MOUSSERON, Jean Marc (1984), *Traité des Brevets*, Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Paris.
- OPPENHEIM, Chesterfield S., y WESTON, Glen E. (1974), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel, y OTERO MUÑOZ, Ignacio (2011), *Propiedad Intelectual*, Porrúa, México.
- RANGEL MEDINA, David (1978), «Trade Secrets», *Pinner's World Unfair Competition Law. An Encyclopedia*, Sijthoff & Noordhoff, 4, Alphen aan de Rijn-The Netherlands, 1978 Section 74.
- (1998), *Derecho Intelectual Mexicano*, McGrawHill-UNAM, México.
- RANGEL ORTIZ, Alfredo (2022), «Secretos industriales», *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, AMPPI, Tirant lo Blanch, Textos Legales, Ciudad de México, págs. 370-372.
- RANGEL ORTIZ, Horacio (1991), «La violación del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991», *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, t. IV, núm. 2, 1991, México, D. F., págs. 273-299, y *Estudios de Propiedad Industrial*, núm. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, págs. 43-67.
- (1994), *Usurpación de Patentes*, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, México.
- (2014), «La protección de la información confidencial en el derecho mexicano. Evolución y estado actual», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Palestra Editores, Lima, págs. 203 y ss.
- (2016), «La protección del secreto empresarial. Régimen legal mexicano», *La Ley Mercantil*, Wolters Kluwer, núm. 23, 1 de abril de 2016, España, http://p4tre.emv3.com/HM?b=Ek_kPgLeBvRt1egCoyMQr2RpZPPD4wl3smxVklNpOE0WHn-wqqYGLYX1tvc6WHe0q&c=iF9o-bOMKtcwgaEQnSgfvq.
- (2021), «Las patentes en el Protocolo de Ciudad de México (2019) modificadorio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Buenos Aires 2018)», *ADI* 41 (2020-2021), págs. 321-326.
- SCHECHTER, Roger B.; WESTON, Glen E., y MAGGS, Peter B. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series. West Publishing Co., St. Paul Minnesota.

- SUÑOL, Áurea (2020-2021), «La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial», *ADI* 41, págs. 193-200.
- WESTON, Glen E.; MAGGS, Peter B., y SCHECHTER, Roger B. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St Paul Minnesota.
- WESTON, Glen E., y OPPENHEIM, Chesterfield S. (1974), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- WISE, Aaron N. (1981), *Trade Secrets and Know-How Throughout the World*, Clark Boardman Company Ltd., New York.