

Acuerdo de confidencialidad, mecanismo de protección de los secretos empresariales

Ana Maria González Ángel
Maria Fernanda Zuluaga Santa
Universidad Pontificia Bolivariana

Nota del Autor

Estudiantes del último año de Derecho

El presente documento se realizó como trabajo de grado en el marco de la práctica profesional bajo la dirección del Docente Néstor R. Londoño S.

Más información sobre el presente artículo: anagonzalezangel@hotmail.com -
mafezuluagasanta@gmail.com

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo hacer una revisión de la regulación normativa, jurisprudencial y doctrinal de lo relacionado con los conceptos secreto empresarial e industrial y su protección a través de los acuerdos de confidencialidad; encontrándose que existen mecanismos jurídicos para la actuación así como sanciones para quien divulgue o incumpla lo referente a la protección de la información. Para ello, se hace necesario que las empresas determinen cuál es la información que se considera secreta y que no debe ser divulgada, para ser protegida mediante los acuerdos de confidencialidad.

Palabras Claves: Acuerdo de confidencialidad, Secreto Empresarial, Ventaja Competitiva.

Introducción

A lo largo de la historia y a medida que se ha desarrollado la industria, y en las últimas décadas el fenómeno de la globalización, se ha presentado la necesidad de buscar herramientas que permitan proteger datos, procedimientos e información que puede revertir el carácter de confidencial para las empresas.

Es el desarrollo de la economía lo que ha llevado a destacar la importancia de lo que se puede clasificar como *activos intangibles*, entendidos como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico (Universidad EAFIT, s.f.).

Antiguamente, la confidencialidad se relacionaba con los recursos físicos tales como el contenido de contratos, lista de precios y clientes, sin embargo no se puede desconocer que los activos intangibles son elementos generadores de valor y una nueva realidad que se debe proteger. Es así como han aparecido conceptos que giran en torno a este tema tales como: los secretos empresariales, comerciales, industriales; el know how, entre otros, que se pretenden proteger a través de mecanismos que se han ido desarrollando para suplir las necesidades creadas con la práctica empresarial y comercial.

Analizando la existencia de las figuras anteriormente mencionadas y la normatividad vigente sobre estas, se encuentra que estas son protegidas a través del mecanismo de los acuerdos de confidencialidad.

En la actualidad, para las personas naturales o jurídicas, es de suma importancia proteger datos o información que les permite tener una ventaja competitiva en el mercado. En el desarrollo de la práctica profesional dentro de dos grandes compañías, como lo son Ferrasa S.A.S. y Sumicol S.A.S., se encuentra que son líderes en el mercado por contar con mecanismos de protección de los secretos empresariales como lo son los acuerdos de confidencialidad, buscando con esto que cada interviniente en los procesos, de manera directa o indirecta, no divulgue dicha información.

Por lo anterior, el presente artículo se desarrollara en dos partes, inicialmente haciendo un análisis sobre la regulación global del tema, especificando su regulación legal, jurisprudencial y doctrinal. Con posterioridad se desarrollará la eficacia que este mecanismo tiene en la actualidad. Finalizando así, con las conclusiones.

Regulación normativa, jurisprudencial y doctrinal

En primer lugar, es menester ubicar los conceptos de secreto empresarial y acuerdo de confidencialidad en un tema marco como lo es la propiedad intelectual, por medio de la cual se protegen los activos intangibles que proporcionan una ventaja en el mercado, lo que conlleva a que los empresarios quieran mantenerlos en reserva y es por esto que se pretende buscar una protección.

Es así como la figura del secreto empresarial es regulada en la Decisión 486 de 2000 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) definiéndolo como aquella información secreta que posea una persona de manera legítima, que pueda usarse en alguna actividad

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

1. “La información sea 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”. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000. *Ibíd.*, artículo 260). Que la información sea secreta significa que la misma no ha sido divulgada y es únicamente conocida por quien funja como su titular legítimo y las personas que tengan algún vínculo con él, ya sea este de índole laboral o empresarial y siempre que entre estos medie un acuerdo de confidencialidad, lo que de cierta manera garantiza y se convierte en un mecanismo para que esta información no sea de fácil acceso a la competencia o terceros ajenos.
2. La información “tenga un valor comercial por ser secreta” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, *Ibíd.*, artículo 260). “El valor comercial de la información se deriva de dos factores: de que dicha información sea mantenida secreta, y que ella permita mejorar la competitividad u obtener una ventaja competitiva dentro del mercado de quien la posee” (Castro García, 2009, p. 429).
3. “Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, *Ibíd.*, artículo 260). Estas medidas pueden ser de diversa índole, pues estas pueden tratarse de la suscripción de acuerdos de confidencialidad, entre quien sea el titular legítimo de la información y quienes se vinculen con él, sea laboral o comercialmente; la inclusión

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

de cláusulas de confidencialidad en los diferentes contratos y con las diferentes personas que se vinculen a las actividades de una compañía, la adopción de cláusulas de no competencia durante un periodo de tiempo (antiguos empleados) o en determinados mercados.

Seguidamente, el artículo 260 también hace referencia a lo que se puede considerar como secreto empresarial, así: “La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

De igual forma, el Acuerdo para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC define los requisitos generales que debe cumplir la información susceptible de protegerse como secreto empresarial, así:

1. La información debe ser secreta, en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
2. Tener un valor comercial por ser secreta.
3. Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta (Acuerdo para la Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, p.19).

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

La Ley 256 de 1996 (Congreso de la República, 1996) que hace referencia a la competencia desleal en su artículo 7 establece que quedan prohibidos los actos de competencia desleal, de la siguiente manera:

“...Los participantes del mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial”.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994 (Congreso de Colombia, 1994), se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado” (Ley 256 de 1996, Artículo 7).

El continuo desarrollo de información confidencial o secreta ha hecho que en el campo de la práctica comercial se desarrolle una protección especial, considerando como práctica desleal la divulgación de secretos, este hecho se encuentra regulado en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996.

“Artículo 16. 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

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

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 concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2o. de este Ley”.

Con las normas anteriormente mencionadas, nuestro sistema jurídico pretende establecer mecanismos que permitan proteger la información de diferente índole generada por las empresas, la cual se constituye en un activo intangible de suma importancia para la actividad comercial como elemento diferenciador para la competitividad y la productividad. Igualmente la Ley le otorga el derecho al titular de la información a impedir que otras personas, empresas o terceros adquieran, revelen o usen la información sin límite de tiempo para beneficio de los mismos, pudiendo utilizar mecanismos jurídicos como reclamaciones civiles de indemnización de perjuicios y/o acciones cautelares, preventivas o de prohibición, declarativas y de condena (Artículo 2º de la Ley 256 de 1996) frente a la comisión de los hechos de competencia desleal.

Así mismo, a través del Decreto 2591 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), el Gobierno Nacional reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Decisión de la Comunidad Andina, estableciendo procedimientos de inscripción, trámites y demás eventos relacionados con patentes, diseños industriales,

marcas, nombre y enseña comercial, entre otros. En el contenido del Decreto, el capítulo VIII hace referencia a la competencia desleal y apoya lo anteriormente expuesto, así:

“Artículo 22. Aplicación del régimen de competencia desleal. Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.

Artículo 23. Acciones por competencia desleal. Las acciones por competencia desleal a que se refiere el capítulo III del título XVI de la Decisión 486, serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite de la Ley 446 de 1998 (Ministerio de Justicia y Derecho, 1998) y el Decreto 2153 de 1992 (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992).

El término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996”.

El Decreto 2153 de 1992, reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y en el contenido del mismo, en el artículo 2 se enuncian las funciones y específicamente en el literal 6 hace referencia a “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”, y continua en el literal 20 del mencionado artículo “Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción de la competencia y la propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones; y en literal 21 “Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en las materias a que hace referencia el numeral anterior, fijar

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación” Decreto 2153 de 1992 (Ministerio de Desarrollo Económico, 1992).

El tema es regulado también por el Código Sustantivo del Trabajo como una prohibición que se le impone al empleado y como parte integral del contrato de trabajo “...No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador...” (Ministerio de la Protección Social, 1951).

Así mismo, en el campo penal se prevén penas o sanciones tipificando conductas para aquellas personas que divulguen información considerada confidencial sin autorización:

Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.

Artículo 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor.

Artículo 258. Utilización indebida de información privilegiada. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1474 de 2011 (Congreso de la República, 2011). El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Una de las principales confusiones que se presenta en el desarrollo del tema se da entre el mecanismo de protección y la información susceptible de ser protegida, como se puede observar con los conceptos de *Know How* y secreto empresarial, ya que se considera que el *Know How* susceptible de reserva puede ser protegido mediante el secreto empresarial.

Por lo anterior, es importante hacer la diferenciación entre los tipos de *know how* que existen, pues uno es susceptible de ser protegido mediante el secreto empresarial y otro no. Será susceptible de ser protegido mediante secreto empresarial aquel que cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad vigente, es decir:

1. Que el *Know how* haya sido clasificado como información secreta
2. Que dicho *know how* tenga un valor comercial por ser secreto
3. Que se hayan tomado medidas de protección para mantener ese *know how* en secreto.

Sin embargo, en nuestra opinión no es posible considerar que el secreto empresarial es el mecanismo idóneo que busca la protección del *Know How* susceptible de ser protegido, debido a que secreto empresarial se define como cierto tipo de información “de conocimiento reservado que tiene un valor económico derivado de la ventaja comercial que significa, para quien lo posee bajo condición, que sus competidores no lo conozcan también” (Cetina Medina, Yepes Callejas, Vera Rendón, & Atehortúa García, 2014).

En ese orden de ideas se evidencia que estos dos conceptos, *Know How* y secreto empresarial, son la información que hace parte de los activos intangibles de las empresas y generan un valor económico para ellas, por lo que deben ser protegidos mediante aquellos mecanismos existentes para el efecto, tales como el pacto de confidencialidad o la cláusula de confidencialidad.

Corroborando lo anteriormente expuesto, se encuentra que la Superintendencia de Industria y Comercio en diferentes Sentencias, considera que el concepto de secreto

empresarial es un tipo de información susceptible de ser protegida y no un mecanismo de protección, definiéndola como:

- “Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008) .
- “Para los efectos de lo normado en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, se entiende por secreto empresarial, acorde con lo que ha dejado establecido la más autorizada doctrina en concordancia con nuestra normativa comunitaria en materia de propiedad industrial (Decisión 486 de 2000), “el conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público (secretos), que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, procura a quien los domina una ventaja que se esfuerza en conservar evitando su divulgación” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).

Por otro lado, es necesario definir el concepto de acuerdo de confidencialidad entendido como “Un acuerdo de confidencialidad, o cláusula de confidencialidad, se constituye en una manifestación de la voluntad de las partes encaminada a producir la obligación de guardar y no revelar a terceros información que una de las partes desea proteger, y que se puede desarrollar en una etapa pre-contractual o incluir dentro de un contrato” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993) .

En Colombia no se ha desarrollado, hasta el momento, una legislación específica que regule la figura de los acuerdos de confidencialidad; sin embargo al considerarse como una parte integral de los contratos y desarrollarse en la etapa pre-contractual de los mismos, la normatividad aplicable es la misma que se aplica a los contratos.

Eficacia de los acuerdos de confidencialidad

En el desarrollo de este documento, se han establecido características y definiciones de aquellos conceptos que se consideran conocimientos relevantes para las empresas pues los mismos generan una ventaja competitiva en el mercado, lo que suscita la necesidad de encontrar los mecanismos adecuados para su debida protección.

Uno de los mecanismos encontrados para este fin son los acuerdos de confidencialidad, entendidos como aquella manifestación de voluntad de las partes, encaminada a proteger determinada información, datos y en general conocimientos que se consideran secretos y para lo cual los pactos de confidencialidad son el mecanismo jurídico idóneo, pues a través de los mismos se puede especificar con claridad cuales son las materias que la empresa considera confidenciales.

Así, “el pacto de confidencialidad implica una obligación de no hacer, consistente en la abstención de divulgar información que se entiende reservada. De este modo, este pacto se infringe cuando el obligado a guardar reserva transmite la información objeto del secreto. Dicha revelación se puede producir, tanto durante la vigencia de la relación

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

contractual, como una vez que ésta se ha extinguido. Por tal motivo, es usual que las cláusulas de confidencialidad establezcan la obligación de guardar reserva aun cuando la relación contractual haya finalizado” (Sierra, 2013). No puede entenderse que una vez finalizada la relación contractual, la obligación de abstención cese, pues la información no pierde su carácter de confidencial y su divulgación provocaría grandes perjuicios para las compañías.

Es importante resaltar que los efectos de los acuerdos de confidencialidad son interpartes, es decir que los efectos producidos por estos no se extienden a terceros ajenos a dicha relación contractual, por lo cual en caso de que haya una divulgación no permitida por parte del obligado solo es posible iniciar una acción en contra de éste y no contra los terceros de buena fe que accedieron a dicha información. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo que sostiene Mitelman y Zuccherino contra ese tercero de buena de fe no podrá iniciarse ninguna acción o reclamo patrimonial, pero éste no podrá seguir sacando provecho de esta información.

Conclusiones

Mediante los acuerdos de confidencialidad se determina la información que es considerada como secreto para cada empresa, pues de lo contrario al ser divulgada esta información no podría ejercerse ninguna acción, debido a que la información nunca fue protegida por ningún mecanismo.

La justificación a la protección de los activos intangibles, y en especial de la información confidencial, se fundamenta en la importancia de custodiar la ventaja competitiva que producen estos activos para cada compañía, titular de los mismos.

El pacto de confidencialidad implica una obligación de no divulgación de la información que es considerada secreta.

Para que la información sea considerada confidencial debe reunir tres requisitos esenciales, tales como: que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial; y su titular haya empleado los medios necesarios para mantenerla como secreta.

Referencias

Castro García, J. D. (2009, p. 429). *La propiedad industrial*. Bogotá D. C.: Universidad El Externado de Colombia.

Cetina Medina, D. M., Yepes Callejas, E. R., Vera Rendón, J. S., & Atehortúa García, C. (2014). *Guía estratégica de propiedad intelectual : universidad empresa*. (M. .: N, B. I. Desarrollo, & C. d. Antioquia, Edits.) Medellín, Colombia: EAFIT.

Comisión de la Comunidad Andina. (14 de Septiembre de 2000). Régimen Común sobre propiedad industrial. *Decisión 486*. Lima, Perú: Wipo.

Congreso de Colombia. (29 de Diciembre de 1994). "Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. *Ley 178 de 1994* . *Diario Oficial No. 41.656*. Cartagena de Indias, Colombia: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Congreso de la República. (18 de Enero de 1996). Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. *Ley 256 de 1996*. *Diario Oficial No. 42.692*. Santafé de Bogotá, D. C., Colombia: Ministerio de Desarrollo Económico.

Congreso de la República. (12 de Julio de 2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. *Ley 1474 de 2011*. *Diario Oficial 48128* . Bogotá, D. C., Colombia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2008). *Bogotá. Sentencia N° 006 “Por la cual se decide un proceso de competencia desleal”*. Magistrado Ponente: Rafael Ospina Botache.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2012). *Bogotá. Sentencia N° 3129*.
Magistrado ponente: Gloria Patricia Montero Cabas.

Ministerio de Desarrollo Económico. (30 de Diciembre de 1992). Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2153 de 1992. Bogota D.C., Colombia.

Ministerio de Desarrollo Económico. (19 de Diciembre de 2000). Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la. *Dereto 2591. Diario Oficial No. 44.263*. Bogotá D.C., Colombia.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (1993). *Bogotá. Sentencia T 381. Derecho a la propiedad*. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández.

Ministerio de Justicia y Derecho. (7 de Julio de 1998). Por lo cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se. *Ley 446 de 1998*. . Santa fé de Bogotá, D. C., Colombia.

Ministerio de la Protección Social. (7 de Junio de 1951). Código Sustantivo del Trabajo.
Diario Oficial No 27.622. Bogotá, Colombia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD,
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Sierra, H. A. (13 de Diciembre de 2013). Las cláusulas de confidencialidad en el contrato de trabajo. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 145-179.

Universidad EAFIT. (s.f.). *Consultorio contable*. Recuperado el 05 de Noviembre de 2015, de EAFIT: <http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20clase%2053%20NIC%2038.pdf>