

## “Propiedad Industrial y Secreto Industrial”

Edgar Ernesto Samperio Escamilla (1), Salvador Francisco Ruíz Medrano (2)

1 [Licenciatura en Comercio Internacional, Universidad de Guanajuato, Campus Gto.] | Dirección de correo electrónico: [edgar\_sames93@yahoo.com]

2 [Departamento de Gestión y Dirección de Empresas, División de Ciencias Económico Administrativas, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | Dirección de correo electrónico: [salvador.rm@ugto.mx]

### Resumen

En nuestro país existen leyes (Ley de la Propiedad Industrial) e instituciones (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que pretenden regular todo lo relacionado en materia de propiedad industrial. Aunque se conocen pocos casos donde exista la revelación de un secreto industrial en nuestro país, se deben plantear normas para evitar que esto suceda.

Este trabajo documental tiene por objeto dar a conocer como se encuentra regulado en nuestro país lo relacionado a propiedad industrial. Surge de la necesidad de identificar si se aplican las acciones correspondientes cuando alguna persona infrinja en lo estipulado por la ley.

Se analizara un caso en el cual existe una divulgación de secreto industrial sin consentimiento de la organización responsable, con el fin de saber si en nuestro país se toman las acciones necesarias para castigar este acto.

### Abstract

In our country there exist laws (Law of the Industrial Property) and institutions (Mexican Institute of the Industrial Property) that try to regulate everything related on the subject of industrial property. Although there are known few cases where there should exist the revelation of an industrial secret in our country, norms must appear to prevent this from happening.

This one documentary work takes as an object to announce as the related is regulated in our country to industrial property. It arises from the need to identify if the corresponding actions are applied when some person infringes in the stipulated for the law.

There will be analyzed a case in which a publication of industrial secret exists without assent of the responsible organization, in order to know if in our country the necessary actions take to punish this act.

### Palabras Clave

Ley de la propiedad industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Franquicia, Know How.

## INTRODUCCIÓN

### Propiedad Industrial

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, en el cual para la comercialización de productos y servicios no existen fronteras, por ende las organizaciones buscan proteger toda información (propiedad industrial) que les permita mantener una ventaja sobre la competencia.

Se entiende por propiedad industrial a aquella invención, modelo de utilidad o diseño industrial que realice una persona física o moral, y que por consiguiente, tenga el derecho exclusivo de su explotación en su provecho. El derecho se otorga a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

#### *Ley de la Propiedad Industrial (LPI)*

La Ley de la Propiedad Industrial son disposiciones de orden público y de observancia general en toda la república. De igual manera el artículo 2 de la LPI, nos hace referencia a su objeto, de los cuales destacaremos algunos de ellos<sup>1</sup>:

- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales.
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

---

<sup>1</sup> Vid. Artículo 2, fracción V, VI y VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, México (2012).

- VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

#### *Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial (IMPI)*

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, el cual mencionaremos algunas de sus facultades<sup>2</sup>:

- I. Encargada de tramitar y otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.
- II. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos de propiedad industrial.
- III. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.
- IV. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio.

### Secreto Industrial

El secreto industrial encuentra su primera regulación en la Ley de la Propiedad Industrial, la cual en su artículo 82 la define de la siguiente forma:

“se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios suficientes para preservar su

---

<sup>2</sup> Vid. Artículo 6, Fracción III, IX, XI y XII, de la Ley de la Propiedad Industrial (2012).

confidencialidad y el acceso restringido a la misma”<sup>3</sup>.

### Franquicia

La franquicia encuentra su principal regulación en la Ley de la Propiedad Industrial, la cual en su artículo 142 la define de la siguiente forma:

“la franquicia es una estrategia de negocios que se basa en un sistema de comercialización y prestación de servicios, donde el franquiciante ofrece a través de un contrato, la autorización para la distribución, producción y venta exitosa de bienes y servicios al franquiciatario por un periodo determinado”<sup>4</sup>.

La explotación contractual de derechos de propiedad industrial y know how tiene lugar con frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. La transmisión de derechos de marca y know how, ocupa un papel destacado en el contenido típico de esta modalidad contractual. El contrato de franquicia está destinado a establecer un marco duradero de colaboración, es un contrato atípico que incluye elementos de figuras negócias diversas. [1]

### Know How

El Know How, es una serie de procesos, diseños, organización, formulas e invenciones que no son patentables, que se evidencian a través de alguna forma material o física, que llevan intrínsecamente una serie de secretos comerciales y que pueden conllevar habilidad practica y experiencia técnica acumulada, que se transmiten por medio de los servicios personales.

<sup>3</sup> Vid. Artículo 82, de la Ley de la Propiedad Industrial (2012).

<sup>4</sup> Vid. Artículo 142, de la Ley de la Propiedad Industrial (2012).

### Delitos

De acuerdo a la LPI, infringir en materia de propiedad industrial está estipulado en el artículo 223 fracción:

- IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso.
- V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero.
- VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero<sup>5</sup>.

Por otra parte, la LPI nos hace alusión a que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones IV, V o VI del artículo 223 de la LPI<sup>6</sup>.

Para el ejercicio de la acción penal es necesario que el IMPI emita un dictamen técnico en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en la comisión de infracciones administrativas, una vez que la primera sanción administrativa haya quedado firme; y dos, en caso

<sup>5</sup> Vid. Artículo 223, de la Ley de la Propiedad Industrial, México (2012).

<sup>6</sup> Vid. Artículo 224, de la Ley de la Propiedad Industrial, México (2012).

de falsificación de marcas en forma dolosa y con fines de especulación comercial.

Con referencia al dictamen técnico, no se establecen los requisitos que debe reunir la persona que deba emitirlo, o el funcionario competente para hacerlo; al ser un acto de autoridad. Sin el referido dictamen técnico, no es posible ejercer las acciones civiles y penales; aunado a esto, es indispensable que los titulares hagan público su derecho colocando las leyendas de “patente en trámite”, o “patente otorgada”, o “marca registrada”.

La parte que resulte afectada por la comisión de los delitos podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios.

En principio los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI; pero cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, el actor podrá elegir a los tribunales del orden común, sin perjuicio de prerrogativa que gozan someterse al procedimiento arbitral. [2]

## MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente caso nos permite conocer cómo se sanciona en nuestro país la revelación de un secreto industrial.

El acto ocurrió en la ciudad de Guadalajara, una mujer fue acusada de que trabajó para una empresa (Industrias Promi de Occidente<sup>7</sup>) de la que conoció todos sus procesos e incluso firmó dos convenios de confidencialidad.

---

<sup>7</sup> Vid. Para conocer más sobre Industrias Promi de Occidente, se puede consultar la siguiente página web: <http://www.promi.com.mx>.

Sin embargo, cambió de compañía y le reveló a ésta todo lo que sabía de aquella, lo que provocó pérdidas económicas a la empresa, por lo que luego de que la denunciaron y de que se integró una averiguación previa, al valorar los elementos de prueba se dictó de formal prisión contra la mujer por el delito de revelación de secretos. [3]

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como podemos apreciar en el caso planteado anteriormente la divulgación de información sin consentimiento de la organización o persona responsable se encuentra penado por la ley, aun sin ser considerado un delito grave. La revelación de dicha información suele ser con la finalidad de obtener un beneficio económico y a su vez, causa que la empresa afectada tenga pérdidas económicas.

Aunque no es el único caso que se ha presentado en nuestro país, podemos observar que cuando esto sucede, sí se toman acciones legales en contra de la persona que infringe en lo establecido por la ley.

## CONCLUSIONES

Muchas empresas al momento de generar una creación, como un producto técnicamente nuevo o una mejora en las actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios, registran dicha información ante el IMPI para obtener el derecho de forma exclusiva para su explotación, esto se logra a través de la obtención de una patente o registros.

Al registrar dicha información para la obtención de su derecho ya sea por medio de patente o registro, de inmediato pasa a dominio público; es por esta razón que algunas empresas mantienen su información como secreto industrial.

Por esta razón y muchas más, se debe tener conocimiento en materia de propiedad industrial, para conocer cómo se encuentra

regulado y cuáles son los delitos que se le imponen a aquellos que infrinjan en la ley.

## AGRADECIMIENTOS

Ruíz Medrano, Salvador Francisco; Catedrático e Investigador de la Universidad de Guanajuato (División de Ciencias Económico Administrativas).

## REFERENCIAS

[1] De Miguel Asensio, P. (2000). Contratos de Franquicia. En P. De Miguel Asensio, Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial (pág. 302 y 303). Madrid: CIVITAS.

[2] Tijerina Narváez, M. (26 de Diciembre de 1997). El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Recuperado el 26 de junio de 2015, de El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: [www.brd.unid.edu.mx](http://www.brd.unid.edu.mx)

[3] Informador, E. (Enero de 2013). Dictan formal prisión a mujer acusada del delito de revelación de secretos. Recuperado el 02 de Julio de 2015, de El Informador: <http://www.informador.com.mx/>