

## EL SECRETO COMO RECAUDO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO INTELECTUAL

Gabriel B. Ventura \*

*Sumario:* 1. Introducción. 2. La registración en el derecho moderno. 3. Manifestaciones del derecho inmaterial: 3.1. El secreto en la etapa de creación o invención; 3.2. El secreto durante la registración; 3.3. El secreto en los supuestos de objetos no registrables; 3.4. No registración voluntaria; 3.5. El secreto como previsión contractual. 4. El *know-how*. 5. La Ley de Confidencialidad N° 24.766.

### 1. Introducción

Resulta demasiado obvio, y por ello no despertaría interés jurídico alguno, pregonar que mediante la conservación de un secreto se impide su divulgación y, por ende, la utilización de una idea para provecho de quien no ha sido su autor. El secreto constituye pues, el medio más natural descubierto por el hombre para evitar la sustracción de sus pertenencias, ya sean éstas materiales o inmateriales, como las que aquí nos ocupan. La existencia de tesoros u objetos de valor de propietario desconocido, ocultos o ente-

---

\* Profesor titular de Derecho Industrial de la Universidad Notarial Argentina, Delegación Córdoba. Profesor titular de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor titular de la Cátedra de Derechos Reales de la Universidad Nacional de Córdoba.

rrados en inmuebles, constituye un palpable ejemplo de lo que venimos expresando. No es ninguna novedad, ni exige un razonamiento jurídico el hecho de manifestar que, manteniendo en secreto alguna cosa o actividad, se logra cierta protección frente a la sustracción o competencia de extraños, ajenos al objeto o idea.

El interés jurídico sale a la luz, en cambio, cuando se advierte que el secreto eterno no es rentable, ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista material<sup>1</sup>. Aun más: como regla general, no es fácil proteger un secreto, dado que no resulta comprobable su autoría o propiedad. Si por infidencias o espionaje, el mismo saliera de ese estado, sin dudas su propietario se vería en grandes dificultades, en primer lugar, para acreditar su propiedad, y en segundo lugar, para paliar los daños que se ocasionen con motivo de la pérdida de la novedad y de la utilización indiscriminada de la obra, invento o modalidad comercial por parte de los competidores.

El tema merece un tratamiento tanto desde el punto de vista jurídico como el puramente práctico, ya que uno de los elementos característicos de los derechos intelectuales o "inmateriales" —como decimos más modernamente<sup>2</sup>—, lo constituye la originalidad. Este elemento aparece, según tenemos analizado, en todas las manifestaciones de derechos inmateriales. El legislador y la doctrina utilizan distintas expresiones, en todas las figuras, y hasta en el derecho marcario (la rama más comercial de derecho intelectual), podemos advertir dicho requisito. Así, hablamos de originalidad de la obra y exigimos creación del espíritu, en relación con la pro-

<sup>1</sup> En toda manifestación del derecho intelectual, aun en las más comerciales como pueden serlo las marcas y designaciones, encontramos dos aspectos bien diferenciados: El moral, relacionado con la autoría, derecho a que se reconozca al autor como tal, el prestigio, la integridad de la obra, etc. Y el aspecto material o pecuniario, que se relaciona con la posibilidad de obtener un rédito mediante la explotación directa o indirecta de la obra o invento. Véase nuestro artículo "Duración de la propiedad intelectual", *Semanario Jurídico del Comercio y Justicia*, N° 611, del 18 de setiembre de 1986.

<sup>2</sup> La doctrina más moderna, proveniente de Europa, concretamente de Alemania, ha adoptado la vieja expresión "derecho inmaterial", acuñada por Josef Kohler, poniendo justamente el acento en lo etéreo del derecho intelectual.

propiedad intelectual propiamente dicha, regulada entre nosotros por la ley 11.723 de 1933; será necesaria la "novedad" en el ámbito del derecho de patentes, regido por la modernísima y espléndida ley 24.481 de 1996, o la "anterioridad" en el derecho marcario regulado por la ley 22.362 de 1980. En todas las expresiones se alude, en definitiva, a la necesidad de que se trate de algo nuevo, original, que no haya existido antes de que se le ocurriera al autor o solicitante del derecho. Es también aquí en donde el secreto hace su aparición como forma de protección durante el "iter inscriptorio", durante el camino hacia la registración.

Por otra parte, y en un sentido más práctico, no podemos negar que existen ciertas ventajas del secreto sobre la protección mediante el registro. Así, por ejemplo, si el autor de una obra o de un invento decide registrarlo para gozar de la tutela legal, amén de los formulismos y costos de la registración, quedará inmerso dentro de los límites y obligaciones que el sistema legal le impone<sup>3</sup>. Si en cambio opta por mantenerlo en secreto y transmitir sus conocimientos por la vía convencional, exigiendo la reserva de la información, quedará liberado de las cargas que las normas reguladoras del derecho inmaterial establezcan, entre otras, por ejemplo, la duración limitada del derecho, determinada en el art. 35 de la ley 24.481, o la obligación de explotar la patente, dispuesta por el art. 43 de la misma ley<sup>4</sup>. Gozará, por así decir, de un "monopolio de hecho", por oposición al "monopolio de derecho", que le garantizaría la adecuación a las normas de patentes<sup>5</sup>. Es éste quizás uno de

<sup>3</sup> Pérez Miranda, Rafael, "Régimen jurídico del secreto industrial (Know-how) en México", *Revista del Derecho Industrial*, N° 12, Bs. As., Depalma, 1979, p. 575.

<sup>4</sup> Art. 35, ley 24.481: "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

Art. 43, ley 24.481: "Transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada... cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular".

<sup>5</sup> Hemos usado la expresión "monopolio" en un sentido metafórico ya que coincidimos plenamente con Zuccherino, Daniel R., *El Derecho de propiedad del inventor*, Bs. As., Ad-Hoc, 1995, ps. 73 y 95, cuando expresa que "resulta improcedente [...] el hablar de monopolio con relación al

los motivos por el que el **secreto**, bajo sus distintas formas y designaciones: secreto industrial, "know-how", información confidencial, etc. ha tomado tanta importancia en el derecho moderno, al punto tal que la doctrina, las leyes y los tratados internacionales han comenzado a exigir su protección de manera directa.

Las grandes empresas entendieron hace mucho tiempo atrás el valor de los secretos: la fórmula para la obtención de la "Coca Cola", por ejemplo, se considera universalmente el secreto mejor guardado del siglo.

Entre nosotros, recientemente se ha sancionado la ley 24.766 de "confidencialidad", que, como veremos, ha sido fruto de acuerdos internacionales, y procura justamente reglamentar esas reservas de información tutelándolas de la manera más acabada. Paralelamente, la misma ley señala las diferencias entre las prerrogativas generadas por el secreto y las provocadas por el derecho de propiedad, que en sentido amplio, implica la titularidad de un derecho inmaterial. En efecto, en el art. 11 de la ley 24.766 se establece que "[...] la protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiere desarrollado la información". La ley solamente pretende evitar el acceso a la información por medios contrarios a los usos comerciales honestos. Hoy el secreto ha dejado de ser sólo una prerrogativa natural, y ha pasado a estar, bajo ciertas condiciones que veremos más adelante, bajo la custodia del derecho positivo argentino.

## 2. La registración en el derecho moderno

La inmaterialidad de los derechos subjetivos a los que hacemos referencia agrega una dificultad más a las ya existentes para la protección de cualquier especie de derecho<sup>6</sup>: el propietario no pue-

---

derecho de patentes, en tanto y en cuanto la patente no restringe, limita o distorsiona en modo alguno la competencia, sino que, según hemos visto, la estimula".

<sup>6</sup> Ventura, Gabriel B., "Reconocimiento y protección del derecho de autor", *Anuario de Derecho Civil*, t. IV, Córdoba, Alveroni Ediciones, 1998, p. 231. Decíamos allí que "[...] es notable adver-

de encerrarlos bajo llave ni protegerlos como a las cosas corporales; son ideas que, si existen en una materia, es sólo por su necesidad de manifestación exterior<sup>7</sup>. Por ello el legislador echa mano de un recurso que, como expresamos, si bien no es de gran eficacia, resulta al menos un paliativo para dificultar la sustracción definitiva del derecho inmaterial. Ese recurso lo constituye la registración.

Los distintos fundamentos que maneja el legislador para hacer que un derecho sea registrable pueden sintetizarse en cinco, a saber:

1) **La automovilidad:** La característica del objeto protegido, para este fundamento de registración, radica en que la cosa pueda desplazarse mediante la utilización de sus propias características de automovilidad<sup>8</sup>. Explicándolo de manera gráfica, el autor de la

---

tir la ingenuidad con que los legos, y algunos no tan legos, vulneran a diario la actividad intelectual. En ello contribuye considerablemente el avance tecnológico de los medios de fijación audiovisuales y fotostáticos. Hay en la actualidad innumerable cantidad de aparatos, procedimientos y mecanismos que tienden irremediabilmente a atentar contra el legítimo derecho de autores, intérpretes y editores: radiograbadores, videograbadoras, fotocopiadoras, los modernísimos 'scanners' y hasta la fijación de los 'software' en las PC parecieran haber sido ideados casi especialmente para burlar los derechos intelectuales".

<sup>7</sup> La obra no es la manifestación exterior, sino lo que ella contiene. Por ello, en materia de derechos intelectuales, distinguimos el "corpus mechanicum" del "corpus misticum"; mientras este último alude a la obra misma en su inmaterialidad, aquél en cambio hace alusión sólo a su manifestación exterior. Como ejemplo de "corpus mechanicum" podemos citar la tela en la que se asienta la pintura, o la madera que sirve de materia para la realización de una escultura. A medida que la ciencia avanza los "corpus mechanicum" pueden ir adquiriendo características cada vez más sofisticadas, como lo son los "diskettes" magnéticos o láser, conteniendo "software" o interpretaciones musicales.

<sup>8</sup> Musto, Néstor, *Derechos Reales*, t. IV, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1989, p. 297, expresa: "los delitos contra la propiedad del automotor son frecuentes y una vez cometidos, la movilidad de éstos facilita su ocultamiento"; Moisset de Espanés, Luis en "Estudios", *Comercio y Justicia*, Córdoba, 1978, p. 73, explicando el fundamento del decreto 6582/58 que transcribe la parte pertinente: Allí se expresa refiriéndose al art. 2412 del Código Civil que "[...] la presunción de titularidad del dominio otorgada a favor del simple poseedor de buena fe carecen en la actualidad de valor práctico en su aplicación al régimen de los vehículos automotores, dotados de una movilidad propia que no poseen otros bienes muebles y representativos de un valor económico generalmente también superior al de aquéllos [...]".

sustracción huye aprovechando las condiciones de autopropulsión del objeto sustraído. No puede negarse que en tales casos, salvo en maquinarias de gran porte, se facilita enormemente su sustracción. Caben en esta consideración, los automotores, aeronaves, buques, motovehículos en general y según las últimas modificaciones del decreto 6582/58, toda máquina que se "autopropulse".

2) **El valor:** Es también exigible, para asignarle un régimen de protección especial y de excepción como lo es un sistema registral, que el objeto posea cierto valor. Este es el fundamento para registrar los inmuebles, los automotores, las aeronaves, etcétera.

3) **El riesgo:** Con el avance de la responsabilidad objetiva, se hace cada vez más necesario determinar, de manera indubitada, al propietario de la cosa riesgosa. Si el elemento atributivo de responsabilidad, será sólo el dominio del bien, sin dudas se encuentra un auxilio eficaz en el registro dominial del mismo<sup>9</sup>. Los automotores y las aeronaves constituyen los ejemplos más contundentes de este argumento de registración.

4) **La estrategia y el control:** Hay motivos exclusivamente estratégicos y de control que determinan la registración de ciertos bienes, con una finalidad puramente precaucional, para prevenir riesgos o para que el Estado tenga conocimiento de ciertas situaciones particulares. Así, por ejemplo, el registro de armas, de uso civil o de guerra, o el curioso registro de palomas mensajeras de carrera, regulado por el decreto 17.160/43<sup>10</sup>.

5) **La inmaterialidad del derecho protegido:** Este es el tema que analizamos en este trabajo. Como ya dijimos, si bien no es muy eficaz, dado que igualmente se sustraen y agreden los derechos inmateriales a pesar de su registración, constituye uno de los únicos elementos jurídicos disponibles que coadyuvan a su protección<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Moisset de Espanés, Luis, *Dominio de automotores y publicidad registral*, Bs. As., Hammurabi, 1981, ps. 169 a 190.

<sup>10</sup> Se establece allí la necesidad de registración no sólo del dominio del animal, sino también de su posesión o tenencia. La inscripción tiene efectos constitutivos.

<sup>11</sup> Ventura, Gabriel B., *Reconocimiento y protección...*, ob. cit., p. 233.

### 3. Manifestaciones del derecho inmaterial

En el derecho positivo argentino podemos distinguir básicamente cinco manifestaciones del derecho inmaterial: La propiedad intelectual propiamente dicha, regida por la ley 11.723 del año 1933<sup>12</sup>; las marcas y designaciones comerciales, reguladas por la ley 22.362 del año 1980; los diseños y modelos industriales, que pueden dividirse en diseño ornamental, regido por el decreto ley 6673/63, o diseño y modelo industrial de utilidad, amparados recién en el derecho argentino merced a la ley 24.481 de 1996, que se ocupa también y fundamentalmente de las patentes de invención.

En cada una de esas manifestaciones aparece el secreto como una alternativa de protección, que garantiza la reserva de la solicitud de registración, sino expresamente, al menos como una posibilidad frente a la negativa de registración opuesta por las respectivas direcciones. Veremos, pues, distintas situaciones en cada rama en las que el secreto cumple una función jurídica específica.

#### 3.1. El secreto en la etapa de creación o invención

Esta es una etapa previa a la aparición del objeto de protección, sea la obra intelectual, el invento, etc. El secreto se relaciona aquí con un requisito imprescindible de protección legal y adjudicación de propiedad al que ya nos hemos referido brevemente en la introducción al hablar sobre "la originalidad".

En la propiedad intelectual propiamente dicha, si bien la ley no se refiere de manera expresa a la originalidad del objeto de protección, surge de todo su articulado, hasta de las normas que prevén la negativa a registrar, que es un requisito de admisión. La doctri-

---

<sup>12</sup> Es importante destacar que casi toda la doctrina, sin efectuar aclaración alguna, remarca que los derechos establecidos en la ley 11.723, "propiedad científica, literaria y artística" constituyen y así los denominan, lo que se llama "propiedad intelectual propiamente dicha". La expresión "propiedad intelectual", usada sin el aditamento "propiamente dicha", alude a todas las manifestaciones del derecho inmaterial como sinónimo de "derecho intelectual".

na y la jurisprudencia unánimemente la exigen<sup>13</sup>. Lo que fundamenta la protección de la obra es la creación. Ello implica la idea de originalidad: la necesidad de ser la causa o principio de la obra, y de mantener en secreto y discreción los elementos fundamentales que la componen; por lo menos hasta que la obra y su creador queden probadamente vinculados, garantizando así su autoría y protección.

También puede ocurrir que el autor prefiera mantener en secreto su obra o, al menos, no divulgarla y gozar sin embargo de la protección legal. Para ello cuenta con el llamado "derecho de inédito", que la ley 11.723 consagra en el art. 62, e integra el abanico de facultades morales del derecho intelectual. Por tanto existe un registro especial para las obras inéditas, y la solicitud de inscripción debe efectuarse con firma certificada del peticionante. En este registro se archivará un ejemplar tipografiado del original de la obra<sup>14</sup>.

Podemos ver otro instituto relacionado con el secreto en la posibilidad del seudónimo. Los autores que empleen seudónimos podrán

<sup>13</sup> Satanowsky, Isidro, *Derecho intelectual*, t. I, N° 107, Bs. As., Tea, 1954, p. 164.

"[...] La ley protege el esfuerzo imaginativo o genial del autor, siempre que en la forma de expresión de las ideas o de su presentación revista algo de original y personal o propio, con prescindencia de su destino, propósito o importancia científica, literaria o artística" (1ª Inst. Civil de Capital —consentida— febrero de 1968. "Terragno, José D. y otros c/Edami, S.R.L.", *LL*, 133-154).

"Las obras que reciben protección en el régimen de la ley 11.723, son las que constituyen expresión personal, original y novedosa de la inteligencia... La ley no protege todo lo que se escribe o compone, sino sólo lo que tiene originalidad" ("Nobile c/ Pcia. de Santa Fe", *LL*, 133-807).

"Para que una obra del ingenio pueda recibir protección en el sentido de la ley sobre derechos del autor, es suficiente que el requisito de creatividad subsista en medida modesta, no siendo requerido un especial grado del requisito mismo" (CNCiv. Sala C, abril de 1974, *ED*, 55-459).

"Crear una obra significa darle nacimiento; cuando hay creación hay obra intelectual. La idea de creación implica la de originalidad" (CNCiv., Sala D, abril 1974, *ED*, 56-344).

Ventura, Gabriel B., "Situación Jurídica de los Productores de Fonogramas" (nota a fallo) en *LL*, Córdoba, 1989-748.

<sup>14</sup> El art. 62 de la ley 11.723 expresa en realidad que bastará con "depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del depositante". Obviamente, se refiere a la copia del original, no al modo de su escritura. El Decreto reglamentario 41.233 especifica que "la copia debe ser escrita a máquina, sin enmiendas ni raspaduras" (art. 17).



inscribirlos en un registro especial, según previsión expresa del art. 3º de la ley 11.723, en armonía con el art. 23 de la ley 18.248, que equipara el seudónimo al nombre en lo que a su tutela y protección se refiere, cuando haya adquirido notoriedad. El secreto aparece aquí como un derecho del autor, que por motivos políticos, ideológicos o hasta de estrategia comercial, prefiere mantener su nombre en secreto; pero por otra parte aparece como un deber de discreción y secreto profesional por parte del registrador o de quien se encuentre relacionado internamente con el registro de seudónimos.

En materia de marcas de fábrica, dentro de esta etapa de creación o idea, también aparece la necesidad del secreto antes de su registración, ya que por imperio del art. 2º de la ley 22.362, “no se consideran marcas y no son registrables: [...] b) los nombres, palabras, signos y frases que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro”. Tampoco son registrables las “marcas idénticas” para los mismos productos o servicios; las similares para los mismos productos o servicios; las frases publicitarias que carezcan de originalidad<sup>15</sup>. Ello obliga, pues, al secreto como estrategia comercial y único medio eficaz de lograr la originalidad o, como se expresa más técnicamente en derecho marcario, la “no anterioridad”.

En materia de diseños industriales, podemos distinguir los diseños y modelos ornamentales con sus dos manifestaciones: modelos, es decir formas en tres dimensiones, y dibujos, en planos (art. 3º decreto 6673/63). Se trata de formas o dibujos que, sin integrar la funcionalidad del producto, lo mejoran u ornamentan, pero sólo

<sup>15</sup> “Entre la marca *Teronil* cuya inscripción se pide y la marca *Decronil* ya registrada hay gran semejanza gráfica pues de 7 y 8 letras que las forman tienen seis iguales y colocadas en la misma posición dentro del conjunto [...]” (Cám. Nac. Fed., Sala C y C., 5-11-67, ED, 22-916).

“Las marcas *Spum* registrada en la clase 14 y *Espuma* cuya inscripción se pide se oirán—dado que es habitual en nuestro idioma y a una tendencia espontánea de la lengua añadir una *e* inicial a las voces extranjeras que comienzan con *sp*, como *Espum* y *Espuma* patentizando una semejanza tal que sólo puede ser superada por la identidad. De manera que ambas marcas referidas al mismo producto no podrán coexistir” (Cám. Nac. Fed., Sala C. y C., 5-12-67, ED, 22-917).

desde el punto de vista estético. Las guardas, dibujos o relieves impresos en telas u otros elementos son ejemplos claros de esta especie de derecho inmaterial<sup>16</sup>.

Al exigirse la originalidad, como en todas las manifestaciones de derechos inmateriales, se parte del secreto y de la discreción hasta el momento de la registración. De lo contrario, se pierde la posibilidad de registrarlos. Esto es lo que surge del art. 6º del citado cuerpo legal, que establece expresamente en su inciso a, que no podrán registrarse los diseños y modelos ornamentales que hayan sido publicados o explotados públicamente antes de su solicitud; y en su inciso b, establece la imposibilidad de registración de los diseños que carezcan de una configuración distintiva y una fisonomía propia o novedosa.

Respecto de la etapa de creación de los diseños o modelos de utilidad, incorporados a nuestro derecho positivo recién con la sanción de la ley 24.481, artículo 53<sup>17</sup>, al igual que en las otras manifestaciones, el secreto aparece como recaudo para prevenir la originalidad exigida. El art. 53 define los modelos de utilidad, expresando que "toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad". También en el art. 55 se exige que el modelo sea nuevo. Sin embargo, por esta misma norma, no será impedimento para la registración el hecho de que "carezcan de actividad inventiva, o sean conocidos o hayan sido divulgados en el exterior".

<sup>16</sup> Kemelmajer De Carlucci, Aída - Puerta de Chacón, Alicia, "Registro de Modelos y Diseños Industriales", *Derechos intelectuales*, t. 3, Bs. As., Astrea, 1988, ps. 148 a 150.

<sup>17</sup> En la práctica, aun antes de la sanción de la ley 24.481, a pesar de no haber propiamente invento, al autor de un diseño o modelo de utilidad se le concedía siempre patente. Se hablaba de "pequeña patente" cuando se le concedía al autor de un modelo de utilidad. Véase sobre el punto Di Guglielmo, Pascual, *La invención patentable*, Bs. As., Zavalía, 1968, p. 75.

En el mismo artículo 53 ya citado, la ley prohíbe expresamente la concesión del certificado de modelo de utilidad respecto de una patente de invención vigente. Ello da un importante campo de acción al tema que nos atañe, el secreto industrial, pues en tal caso, es decir, cuando el diseño o modelo de utilidad recaiga sobre inventos cuya patente aún está en vigencia (los veinte años previstos por el art. 35 de la ley 24.481), el único recaudo de protección con que contará el diseñador será su mantenimiento en secreto hasta que el invento caduque. Para ello cuenta con una ley nacional, la de confidencialidad, reclamada ya por los convenios internacionales, y nacida en nuestro país recién en 1996, como N° 24.766, a cuyo contenido nos referiremos más adelante.

En el régimen de las patentes de invención (ley 24.481), el art. 4° exige que los inventos o procedimientos a patentar “sean nuevos” y para explicar en qué consiste dicha novedad, la ley adopta un concepto técnico elaborado por la doctrina en el ámbito del derecho de patentes, que ya campeaba en los pronunciamientos de congresos internacionales, así como en los tratados que regulan el tema: “el estado de la técnica”. La ley expresa que “[...] será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica” (art. 4°, inc. b). Luego declara que se entiende por estado de la técnica “[...] el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero” (art. 4°, inc. c)<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Cabe destacar que en nuestro país, aun antes de la sanción de la ley 24.481, por la vieja ley 111 de 1864, se exige siempre y en todos los ámbitos del derecho inmaterial, la *novedad absoluta*; es decir, que el invento debe ser nuevo no sólo en nuestro país, sino universalmente. Por oposición, el sistema del Reino Unido, por ejemplo, exige sólo la novedad en su territorio y brinda protección al invento, aun cuando sea ya conocido y explotado en otros lugares del planeta. Véase sobre el punto Di Guglielmo, ob. cit., p. 63.

La novedad no se pierde, pese a que, “[...] cuando dentro de un año, previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación, o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional” (art. 5º, ley 24.481).

Como puede advertirse, es fundamental preservar la originalidad o novedad del derecho inmaterial hasta haber adoptado algún recaudo de protección. Sin dudas que el mejor de los recaudos, aunque no el único, lo constituirá su registración. Sin estos mínimos cuidados, sean fácticos o jurídicos (secreto o registro), hay un gran riesgo de perder uno de los requisitos de registrabilidad: la novedad u originalidad.

Afortunadamente, ningún registro de derecho inmaterial en el país es **constitutivo ni convalidante**. En cuanto a su obligatoriedad, que predispondría al juez a atribuir negligencia al autor o propietario del derecho inmaterial, si aplicamos el criterio de fundamentación de Moisset de Espanés, quien considera que una norma es obligatoria cuando su no acatamiento acarrea una sanción al incumplidor<sup>19</sup>, podremos expresar que son obligatorios, ya que, siguiendo al autor citado, la no registración del derecho inmaterial producirá consecuencias dañosas para el titular o para quien tenía legalmente la obligación de registrarlo. Así, por ejemplo, el art. 61 de la ley 11.723 establece la obligación de registrar, mediante el depósito de la obra, a cargo del editor, y su incumplimiento acarreará una multa de diez veces el valor venal del ejemplar no depositado. En el art. 63 se sanciona con la suspensión del derecho

<sup>19</sup> Moisset de Espanés, Luis, ob. cit., ps. 223 y 224, manifiesta que “[...] entendemos que toda norma dotada de coactividad es *obligatoria*, aunque el vigor de la sanción impuesta por su violación pueda presentar una gama de matices, que varía desde las sanciones pluscuamperfectas, hasta las minus que perfectas. En el caso de la ley 17.801, la obligatoriedad de la inscripción surge del art. 2º, que impone este deber de manera muy clara [...] los derechos reales sobre inmuebles que no se encuentren inscritos, aunque sean válidos entre las partes, se encuentran fuera del tráfico jurídico, como lo establece el art. 23 [...]”.

del autor hasta el momento en que se efectúe la registración. Esta suspensión está referida fundamentalmente a las facultades morales emergentes del llamado *derecho al respeto*<sup>20</sup>, e implicará necesariamente la falta de acción para ejercer cualquiera de ellas. Correlativamente con esos dispositivos, el art. 24 del decreto 41.233, reglamentario de la ley 11.723, faculta a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a intimar al editor que no haya depositado una obra dentro de los tres meses de su publicación, para que en el plazo de tres días proceda a su registro; si no lo hace se le aplicarán las sanciones dispuestas por el art. 61 de la ley 11.723, a las que ya nos hemos referido.

También surge la obligatoriedad en las obras literarias, por aplicación de la ley 22.399, que prevé el llamado Sistema Internacional Normalizado para Libros<sup>21</sup>, que obliga a contar con el número de identificación previsto en el sistema, dentro de los 120 días de la publicación de la obra (art. 2º).

Desde el punto de vista práctico, sin embargo, la obligatoriedad de la registración no ha sido aplicada con rigor en el ámbito de los derechos inmateriales, al menos no como un requisito de acreditación de propiedad o autoría. La jurisprudencia reiteradamente ha establecido la posibilidad de defenderse del propietario del derecho inmaterial, aun sin la registración de su titularidad. Podemos verlo con claridad, sobre todo en las leyes que reconocen el derecho de oposición al registro cuando se publicita en el Boletín Oficial o en el Boletín Marcario y de Patentes. El interés legítimo del oponente podrá ser, entre otros, el de quien haya sacado a publicidad una obra intelectual, o haya venido usando, de hecho,

<sup>20</sup> Ventura, Gabriel B., "Titulares del derecho de propiedad intelectual (ley 11.723). Facultades", *Revista Notarial de Córdoba*, N° 59, p. 64. Allí decíamos: "El derecho al respeto se integra con tres facultades: 1) El derecho a exigir la integridad de la obra; 2) Derecho a que se respete su nombre o seudónimo, y 3) Derecho a impedir su publicación imperfecta".

<sup>21</sup> Es el ISBN, por sus siglas en inglés *International Standard Book Number*. La ley 22.399 establece que "Todo libro editado en la República Argentina, deberá llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros (ISBN—*International Standard Book Number*—)[...]" (art. 1º).

una marca que se quiere registrar, con anterioridad a la pretensión del rogante<sup>22</sup>. En materia de derecho marcario, se reconoce lo que se llama la *marca de hecho*, que a pesar de la crítica de los autores, tanto éstos como la jurisprudencia vienen aceptando pacíficamente como una realidad indiscutida<sup>23</sup>.

### 3.2. El secreto durante la registración

Veamos qué ocurre en la etapa de registración en relación con la ley de Patentes de Invención N° 24.481. El art. 25 de la citada ley establece que, hasta su publicación en el Boletín Oficial tanto la solicitud como sus anexos son **confidenciales**. La publicación referida deberá efectivizarse por parte de la Administración Nacional de Patentes, dentro de los dieciocho meses de la fecha de presentación de la solicitud (art. 26, ley 24.481). Con el mismo objetivo, se prohíbe expresamente a los empleados del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuar cualquier trámite en representación de terceros, hasta dos años después de la fecha en que haya cesado su relación de dependencia (art. 71, ley 24.481).

No hay norma similar que prevea el supuesto en las otras leyes implicadas en nuestro estudio. Creemos que en las marcas no es necesaria su contemplación, pues lo que en dicho instituto se pro-

<sup>22</sup> Otamendi, Jorge, *Derecho de marcas*, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999.

<sup>23</sup> En la práctica, la doctrina y la costumbre aceptan la llamada "marca de hecho", y hasta se le confiere al "titular" de la misma el "interés legítimo" que la ley prevé para oponerse a la concesión de una marca. Pero la doctrina no deja de considerar a la marca de hecho como una excepción que confirma la regla. Así Bertone y Cabanellas en las Cuevas expresan: "Las marcas [...] deben obligatoriamente, ser registradas si se quiere gozar de la protección legal. Tal el principio, que sufre [...] ciertas excepciones". La jurisprudencia, basándose en la protección constitucional de la propiedad, o en el principio sentado por el art. 953 del Código Civil, ha conferido en general protección a la marca de hecho. Así la CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 24/09/82, ED, 103-125, ha dicho que "Si la forma que emplea una marca de hecho funciona desde el mes de febrero de 1967, siendo una de las agencias de turismo más destacadas de plaza habiendo realizado cuantiosas inversiones e importantes gastos de publicidad, el prestigio y la clientela por ella adquiridos a través de los años quedarían desprotegidos, afectándose así el derecho constitucional de la propiedad, si no se admitiera la posibilidad de accionar judicialmente en defensa de una marca de hecho".

tege no es el esfuerzo creativo o del ingenio, único elemento que podría ser pasible de la indiscreción del registrador. El verdadero valor de la marca, por lo tanto no es el signo o emblema en cuanto a su diseño gráfico; tal protección podrá surgir de otros cuerpos normativos (ley 11.723, para el dibujo artístico, decreto-ley 6673/63, para el diseño ornamental). Se protege la reputación, prestigio o calidad que la marca representa, aplicadas al producto o servicio. Se garantiza la perfecta correspondencia entre tres elementos: el fabricante, su producto y su calidad<sup>24</sup>.

En la ley 11.723 y en el dec. 6673/63 no aparecen normas que obliguen a la discreción y el secreto de las solicitudes y archivos mientras se tramita internamente la inscripción definitiva del derecho inmaterial. Pero ello no nos autoriza a negar dicha obligación por parte de la Dirección encargada de tales registros. Rigen al respecto, como en los otros registros implicados en el presente estudio, las normas generales que el sistema positivo tiene ya previstas<sup>25</sup>. Nos estamos refiriendo tanto a las disposiciones civiles relacionadas con el delito y el cuasidelito (arts. 1077 y 1109 del Código Civil), como al secreto profesional previsto en el Código Penal (arts. 156 y 157) y, más modernamente, en la Ley de Confidencialidad, N° 24.766 (art. 1°).

Por supuesto que estas precauciones del titular y obligaciones de las autoridades y empleados de los registros durante la tramitación de la inscripción y el depósito, desaparecen cuando el derecho queda definitivamente incripto. En ese momento, hasta hay una publicidad directamente encaminada a dar a conocer las patentes, marcas, diseños, etc. En materia de patentes y diseños o modelos industriales, por ejemplo, hay un registro de licencias que procura facilitar la explotación mediante la publicidad de los inventos o diseños que se ofrecen a los productores. Dicha promo-

<sup>24</sup> Ledesma, Julio C., *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*, Bs. As., Valerio Abeledo, 1928, ps. 21, 22.

<sup>25</sup> Cabanellas, Guillermo (h), "Protección de los conocimientos técnicos no patentados en el derecho positivo argentino", *Derechos intelectuales*, t. 3, Bs. As., Astrea, 1988, p. 89.

ción también se logra a través de la publicación de las marcas, patentes y diseños, ya concedidas, en el Boletín Marcario y de Patentes, que expresamente a esos efectos dirige el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, según prescripción del art. 92 de la ley 24.481.

### 3.3. El secreto en los supuestos de objetos no registrables

En todas las manifestaciones del derecho inmaterial hay supuestos que, si bien *prima facie* parecen encajar dentro del objeto de protección de cada ley, son excluidos por alguna norma de manera expresa. Los fundamentos de dicha exclusión varían desde el concepto mismo del derecho intelectual de que se trate, pasando por el "capricho" doctrinario de algún sector, hasta la estrategia política o el interés económico de otro.

En la Ley de Marcas N° 22.362 se hace una extensa enumeración en los arts. 2° y 3°. En el art. 2°, negando el carácter de marca a ciertas situaciones como "los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; [...] el color natural o intrínseco de los productos [...]", etc.; y en el art. 3°, negándole posibilidad de registración a otras, por ejemplo: "las denominaciones de origen nacionales o extranjeras". Como puede advertirse aquí, en el tema de marcas, poco puede aportar el secreto a la protección del derecho, puesto que los supuestos enumerados en la ley parten del conocimiento y la falta de novedad de las marcas, pues éstas ya son conocidas por toda la comunidad.

Distinto es el caso de la propiedad intelectual propiamente dicha, ya que en la ley 11.723, la nueva norma del art. 1°, modificada por la ley 25.036 de 1998, se efectúa un importante y sustancial agregado, que si bien no dice nada nuevo desde el punto de vista doctrinario, contribuye, sin embargo, a aclarar la naturaleza del derecho protegido por dicho cuerpo normativo. En efecto, en el último párrafo agregado al art. 1°, se expresa que "La protección



del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí". Ejemplificando el supuesto normado, podemos imaginar una obra científica que explique el procedimiento para tratar eficazmente la diabetes. Efectuado el depósito y la registración ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, esa obra no podrá ser reproducida ni alterada por terceros ajenos a ella, pero nada impedirá, en cambio, la utilización del método o procedimiento expresados en la misma. Por el contrario, podría sintetizarse el sentido de la publicación del libro o, mejor dicho, de la obra, como procurando la publicidad y aplicación de sus conceptos por parte de quienes estudien y aprendan de ella. Desde el punto de vista moral, el autor recibirá el mérito y reconocimiento de la comunidad científica, y la posibilidad de exigir la cita de quienes utilicen sus conceptos en investigaciones futuras, según dispone el art. 10 de la ley 11.723<sup>26</sup>. Desde el punto de vista económico o patrimonial, el rédito se le proporcionará por la venta de ejemplares, según los términos del contrato de edición.

Este tema es de sumo interés para quienes aspiran a proteger sus ideas, merced a la publicación de libros, revistas o folletos, pues si bien nadie podrá negar su autoría y el reconocimiento moral, los legos, ampliando sus efectos, suelen creer que pueden im-

<sup>26</sup> Ventura, Gabriel B., "El Derecho de cita en la propiedad intelectual", *Semanario Jurídico*, 27/2/86.

<sup>27</sup> Chaloupka, Pedro, "La propiedad de las ideas", *Derechos intelectuales*, Bs. As., Astrea, 1988, p. 50. Dice: "En el ejercicio de la actividad profesional me ha sido dado tomar conocimiento de vez en cuando de manifestaciones de personas que afirman o creen tener legalmente amparada una idea. En varias de tales oportunidades la aludida afirmación o creencia se exterioriza con la expresión a todas luces impropia, de encontrarse *patentada la idea*. Afortunadamente, en la mayoría de tales casos quienes eso dicen no son abogados, aunque debo reconocer que no me son desconocidos los casos de abogados que, con aparente buena fe, hacen tal afirmación, y hasta recurren con soltura a la expresión entrecomillada pocas líneas atrás". Más adelante, en p. 51, expresa que: "En el campo de las producciones literarias, artísticas y científicas, que conforman el contenido de eso que se ha dado en llamar el derecho autoral, intelectual o de *copyright*, es una constante universal que la protección acordada se asienta sobre las obras producidas por el intelecto humano, y sobre todo que esa protección no se extiende a las ideas subyacentes en tales obras".

pedir con ello la explotación de inventos o procedimientos<sup>27</sup>. No es así: si el procedimiento o invento no es tutelable por las leyes específicas (patentes o diseños), no se encuentra un paliativo en la ley 11.723; en consecuencia debe apelarse al secreto y a la ley de confidencialidad. En efecto, en el ejemplo aludido que, como ya veremos, no encuentra tutela en la ley de patentes, al autor del procedimiento terapéutico para el tratamiento de la enfermedad, no le quedará más remedio que mantener el mismo en secreto. Sin dudas se criticará su proceder aduciendo que es egoísta e interesado, pero de nuestra parte entendemos que es una merecida recompensa para quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo en pro de mejorar la salud humana. No olvidemos que el argumento de los políticos y legisladores, para negar la patente a las composiciones farmacéuticas, establecida en el art. 4° de la vieja ley 111 de 1864, era justamente esa simplista y superficial reflexión acerca de cómo podía alguien especular con la salud humana<sup>28</sup>. Ese argumento ha quedado totalmente desvirtuado, por considerarse que quien investiga y logra importantes avances en la ciencia que procura coadyuvar en los temas de la salud, requiere un merecimiento también económico. Todo trabajador tiene derecho a percibir una remuneración por su tarea, y tanto más cuando se trata del trabajo intelectual que se realiza en varias etapas —estudio, investigación y ejecución o publicación— y exige una capacitación especial<sup>29</sup>.

En cuanto a la Ley de Patentes de Invención, 24.481, habría que efectuar un distingo según si la no patentabilidad se debe a causas de política legislativa, o al hecho de que los objetos en sí no constituyen invenciones. Veamos cada supuesto por separado:

**No patentabilidad por razones de política legislativa:** Estamos en el ámbito de aplicación del art. 7° de la ley 24.481. Se establece allí en el inc. a, que no serán patentables las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba

<sup>28</sup> Spota, Alberto A. - Demaría Massey, María E. - Ezcurdía, Patricia E. Z. - Abatti, Enrique L., *Patentes medicinales*, Bs. As., Astrea, 1994, p. 98.

<sup>29</sup> Ventura, Gabriel B., *Reconocimiento y protección del derecho de autor*, ob. cit., p. 231.

impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales y evitar daños graves al medio ambiente; en el inciso b se prohíbe la patente de la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza.

En el supuesto referido al primer inciso, poco puede aplicarse el secreto industrial como recaudo de protección, pues estaríamos en presencia de una actitud ilegal, que contraría el fin mismo del secreto industrial aceptado y normado expresamente por la Ley de Confidencialidad, que, como veremos, exige que sea susceptible de valor comercial.

En los supuestos del material biológico previsto en el inciso segundo del art. 7º, en cambio, tiene plena aplicabilidad el secreto. Evidentemente, la norma alude a los injertos y cruzas que permiten obtener vegetales o animales con ciertas características especiales: frutos más grandes, animales más resistentes a ciertos climas, etc. En estos casos, estimamos que el secreto puede brindar un recaudo legal a las experimentaciones que hayan permitido arribar a especies de cierto valor. Aquí sí brindará utilidad la Ley de Confidencialidad.

**No patentabilidad por no constituir invenciones:** Un invento puede no ser patentable por causas generales, por ejemplo cuando, a pesar de ser nuevo, no entraña una "actividad inventiva", tal como lo expresa el art. 4º de la ley 24.481. Cuando el proceso creativo o sus resultados se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente, el legislador dejará desprovisto de tutela a ese *inventor*, por no concederle el mérito suficiente para ser titular del derecho inmaterial. Estando éste debidamente asesorado entonces, sabrá renunciar a la patente y protegerse mediante el secreto industrial. Si a nadie se le ha ocurrido usar ese fenómeno

por más evidente que sea, tampoco nadie puede impedirle mantenerlo en secreto y usar de él de manera exclusiva, o transferirlo mediante el pago de una regalía, en confidencialidad, a otros productores.

En el art. 6° de la ley 24.481 encontramos los mejores ejemplos de aplicación del secreto industrial. Allí se enumeran supuestos que, podríamos decir, constituyen causas específicas de no patentabilidad. Hay en la enumeración del citado art. 6° algo de arbitrario y opinable; pero más allá de las críticas que podamos formularle, lo cierto es que la ley condena esas invenciones negándoles el carácter de tales. En efecto, la citada norma, de manera contundente, enumera en siete incisos los elementos que **no se considerarán invenciones**. Analizaremos ahora los que presentan interés desde el punto de vista del secreto industrial:

**Exclusión de los descubrimientos:** El problema de los descubrimientos, a la luz del derecho de patentes, es ya de vieja data. En el art. 4° de la ley 111 se mencionaban los descubrimientos o invenciones como si fuesen sinónimos; sin embargo, en la misma norma se excluían de patentabilidad los descubrimientos que fueran puramente teóricos, sin que se indicara al respecto aplicación industrial alguna. Ello nos obliga a detenernos en el debate parlamentario generado en Francia, en el momento de tratarse la entonces nueva ley de 1844<sup>30</sup>. En el nuevo cuerpo legal se incluían expresamente los descubrimientos como objeto de tutela. Antiguos autores como Dalloz y Renuard, basándose también en la doctrina alemana, se negaban terminantemente a aceptar el descubrimiento como objeto del derecho de patentes. Para comprender mejor esta discusión, es conveniente recabar en la diferencia entre descubrimiento e invento.

<sup>30</sup> Corresponde aclarar que la ley 111 de 1864, vigente en nuestro país hasta 1996, es copia textual —salvo por un par de artículos— de la vieja ley francesa de 1844, razón por la cual heredamos, por así decir, los argumentos y la historia de cada una de las normas francesas. Aun hoy, autores franceses de la época, como Dalloz y Renuard, resultan una importante fuente para la interpretación del derecho de patentes.

Invento, proviene del latín *in-venio*, que podría traducirse como “ir en auxilio”, concepto que encaja con precisión dentro de uno de los requisitos fundamentales que la doctrina entiende necesarios para que el invento goce de protección legal y genere en consecuencia un derecho inmaterial: brindar solución a un problema técnico. Ese “ir en auxilio”, pues, se patentiza en la solución al problema técnico o, más sintéticamente, en la “industrialidad” o “el resultado industrial”. El autor de un invento realiza algo nuevo, que no estaba en el mundo objetivo y que brinda la solución esperada. El autor de un descubrimiento, en cambio, sólo pone al descubierto algo ya existente en el mundo objetivo; su mérito es el haberlo hallado, probablemente con gran esfuerzo, pero en sí no soluciona nada ni aporta eficazmente elemento alguno al ámbito de la industria, pues no tiene aplicación práctica y carece en definitiva de industrialidad<sup>31</sup>. Debate mediante, se llegó a la conclusión, muy acertada por cierto, de considerar que el descubrimiento no patentable será aquel del que no se hubiere indicado su aplicación industrial. Así lo leemos en el art. 4º de nuestra vieja ley 111.

Por nuestra parte estamos convencidos de que para hallar la aplicación industrial a un descubrimiento, se hace necesario realizar un invento. Por ello consideramos que no es necesario efectuar el distingo entre invento y descubrimiento y basta con hacer hincapié en la exigencia del resultado industrial al que se refiere el art. 4º, inc. e, de la ley 24.481.

Si un inventor realiza un descubrimiento del cual aún no se ha podido hallar su aplicación en el ámbito de la industria, ni siquiera debe encarar una solicitud de patente que siempre encierra el riesgo de pérdida de la novedad. Esperará pacientemente y continuará sus investigaciones para reclamar el patentamiento, sólo cuando haya encontrado la aplicación industrial. Hasta ese momento apli-

<sup>31</sup> Para ampliar la diferencia entre inventos y descubrimientos, recomendamos la obra de Pascual Di Guglielmo, ob. cit., p. 67.

cará como único recaudo las normas y doctrinas relacionadas con el secreto industrial y con la ley de confidencialidad.

**Exclusión de las obras literarias, artísticas o científicas:** Ya nos hemos referido a la imposibilidad de patentar las expresiones del arte o de la ciencia en obras literarias. Dijimos que, si bien por medio de su registro se protege la autoría, no se impide con ello la explotación de los inventos allí explicados o esquematizados. Así surge obvia la extravagancia de la norma del inc. b, del art. 6° de la ley 24.481. Nos remitimos pues a lo ya explicado a ese respecto en párrafos anteriores.

**Exclusión de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales:** En ninguno de los casos previstos en el art. 6°, inc. c de la ley 24.481, se cumple con el requisito de la "industrialidad". El motivo de su agregado entre los supuestos excluidos radica en la fuente de nuestra ley: la vieja ley francesa de 1844. Las finanzas francesas, antes de dicha ley, estaban muy mal, y se habían otorgado patentes a quienes procuraban sanearlas, como una forma de incentivar la investigación en tal sentido. En 1792 se declaró su caducidad y la prohibición de otorgar otras; por ello en la ley de 1844, se reitera expresamente dicha prohibición en el art. 4°. Como ocurre con otras normas, de esa historia heredamos la falsa necesidad de consignar su exclusión, aun en el nuevo cuerpo normativo de la ley 24.481.

La prohibición establecida en el inc. c) se aplica hoy a los planes de ahorro, sistemas de sorteos, métodos de lectura, enseñanza o contabilidad. Estimamos que, mientras no sea necesario exteriorizarlos para su utilización, podrán aplicarse al respecto las normas del secreto. Si necesitan exteriorizarse, la precaución se tomará previniendo sobre la confidencialidad de la información proporcionada a los clientes o destinatarios del servicio, según veremos al analizar la Ley de Confidencialidad.

**Exclusión de los métodos de tratamiento quirúrgico y otros:** En el inc. e del art. 6° se excluyen sin una fundada razón "los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diag-

nóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales". Creemos que esto constituye el principal desacierto de la ley 24.481<sup>32</sup>. En efecto, superado el problema de la falta de tutela de los productos farmacéuticos, que dio tanto tema a la doctrina nacional<sup>33</sup>, aparece ahora la imposibilidad de patentar un procedimiento terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico. Creemos que se atenta contra los principios que inspiran el derecho intelectual, impidiendo el reconocimiento económico de quienes dedican su talento, tiempo y esfuerzo —intelectual y físico— al logro de tratamientos más eficaces para atacar enfermedades o conservar la salud. No hay a nuestro entender un fundamento sólido para negar la patente a estos supuestos excluidos en el art. 6º, inc. e. Sin embargo, acatando la dureza de la ley, no quedará otra solución para el autor de uno de esos procedimientos, más que seguir los principios del secreto para procurar la exclusividad de explotación, o su licencia a otros profesionales. Lo hará, por supuesto, mediante la prevención de confidencialidad prevista en la ley 24.766, a la que ya nos hemos referido y que explicaremos brevemente más adelante.

### 3.4. No registración voluntaria

Existen algunos supuestos en los que el autor de un invento duda sobre la conveniencia o inconveniencia de su registración:

**Invento coyuntural:** Hay casos, por ejemplo, de inventos cuyo resultado industrial sólo brindará una utilidad muy pasajera. Nos referimos así a los que podríamos llamar "inventos coyunturales" que sólo durarán o servirán durante un tiempo muy limitado. Como ejemplo podríamos citar un insecticida para hacer frente a una plaga pasajera. En casos como ése, el autor no estará incentivado

---

<sup>32</sup> Hacemos exclusión por supuesto de la suspensión de las patentes farmacéuticas prevista en la norma del art. 100. Hay allí una situación política obvia, que da fundamento, aunque cuestionable, a la arbitrariedad del dispositivo.

<sup>33</sup> O'Farrel, Ernesto, "Patentes y medicamentos", *Derechos intelectuales*, Bs. As., Astrea, 1988, ps. 36 a 38.

para solicitar formalmente una patente, y es muy probable que prefiera mantener en secreto su invento y producirlo él mismo, o "licenciarlo" a través de información confidencial.

**Inventos de poco rédito económico:** Un caso similar podría plantearse frente a inventos de poca monta que, aunque originales y novedosos, no reportarán en lo económico ganancias suficientes como para enfrentar el costo y las molestias de la consecución formal de una patente. Por supuesto que en estos casos será también un factor determinante la facilidad o complejidad del invento, que facilitará o complicará su copia por parte de los competidores. El inventor, teniendo en cuenta esas variables, decidirá si mantiene en secreto su invento o si lo da a luz, amparado sólo en la poca monta del mismo o en la dificultad de descubrir su funcionamiento o mecanismo por parte de los usuarios.

**Inventos de aplicación urgente:** Otro motivo de no registración voluntaria podría justificarse por la urgencia en la explotación, que impide aguardar todos los trámites inscriptorios. Por supuesto, este fundamento siempre constituirá un argumento transitorio durante el "iter inscriptorio", ya que en tal caso, la ley confiere protección desde la fecha de su presentación a la oficina de patentes o desde la prioridad reconocida<sup>34</sup>. Sin perjuicio de ello, antes de la presentación mencionada, el inventor deberá tomar la precaución de prevenir transitoriamente sobre la confidencialidad, tal como lo prevé la ley 24.766, a quienes transmita o licencie su invento.

---

<sup>34</sup> Según el art. 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la prioridad se origina con todo depósito que tenga valor de depósito regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión Europea; y se reservará dicha prioridad por doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad, y de seis meses para los dibujos y modelos industriales de carácter ornamental y para las marcas de fábrica. Este dispositivo consagra lo que podríamos llamar, tal como lo hacemos en el derecho inmobiliario argentino, una "reserva de prioridad".



### 3.5. El secreto como previsión contractual

**Contratos en la ley 11.723:** Existe un gran número de figuras contractuales que campean en el ámbito de los derechos intelectuales. En materia de obras artísticas, literarias y científicas, respecto de la propiedad intelectual propiamente dicha, se habla de **edición, representación y venta**, y caen bajo la órbita de los arts. 37 al 55, de la ley 11.723. El tema ya nos ha inquietado anteriormente<sup>35</sup> y en materia de secreto, no manifiesta aquí ninguna particularidad que merezca su mención expresa.

**Contratos en las patentes, diseños y marcas:** En materia de patentes, diseños y marcas, bajo la genérica expresión “transferencia de tecnología” se involucra una variedad de modalidades y cláusulas contractuales de las que, amén de haber adquirido fisonomía propia, algunas están relacionadas íntimamente con el secreto o información confidencial. Así, por ejemplo, podemos hablar de **licencia** de patentes, de diseños (ornamentales o de utilidad) o de marcas; **cesión del derecho inmaterial; asistencia técnica; “know-how”**, etc.<sup>36</sup>, y todas estas modalidades o cláusulas, en mayor o en menor medida, pueden tener vinculación con el secreto.

El contrato de licencia se da cuando el titular de una patente o modelo autoriza a otra parte a usar o explotar industrialmente un invento o modelo, sin transferir la titularidad del derecho inmaterial de patente o diseño, y a cambio de una retribución que se denomina técnicamente **regalía**<sup>37</sup>. No es necesario que se licencie en exclusividad, todo lo contrario, hasta hay una presunción inversa en el art. 39 de la ley 24.481, que establece que “salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por

<sup>35</sup> Ventura, Gabriel B., “Los contratos relacionados con los derechos intelectuales”, *Revista Notarial de La Plata*, N° 890, p. 1321.

<sup>36</sup> “Transferencia de tecnología” es la expresión usada por la ley 22.426 del año 1981, que reglamenta la materia en cuanto al contralor de los términos contractuales referidos a tecnología o a marcas, que provenga de otros países para aplicarse en la Argentina.

<sup>37</sup> Como esta disciplina está tremendamente dominada por el derecho internacional y los respectivos tratados, suele usarse, aun en doctrinarios argentinos o de habla hispana, la expresión “royalty” aludiendo al aspecto pecuniario de estos derechos inmateriales.

parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo”.

Aun habiendo dado en licencia un invento y su marca, pueden quedar técnicas reservadas por el licenciante, quien hasta puede prestar asistencia al licenciatarlo, pero no develar las citadas técnicas o conocimientos, ya que dicha información constituirá legítimamente otra cláusula contractual, cuando no otro contrato. Es decir que la licencia puede comprender la autorización para explotar un invento, diseño o marca, pero no necesariamente otros aspectos que hacen a la ejecución práctica o a la habilidad técnica, por ejemplo, los que podrán o no ser objeto de otra convención. Aparece así el secreto como un complemento de la licencia, dado que el titular del derecho inmaterial registra sólo una parte del mismo y se reserva en secreto, otra. La parte registrada se licencia y la información confidencial se mantiene en secreto, dejando al licenciatarlo en libertad de contratar con el licenciante, la transmisión o utilización de la información no registrada. A ello se podrá arribar mediante el envío de personal especializado a cargo del licenciante o mediante la información confidencial transferida directamente al licenciatarlo para que él mismo la aplique.

No siempre el complemento de asistencia técnica obedece al interés económico del licenciante, procurando otro contrato o un mejor rédito; en ocasiones los procedimientos y técnicas son, si no imposibles de describir, por lo menos muy difíciles de interpretar y en ese caso se hace necesario, además de obtener la licencia de una patente, exigir la asistencia técnica a través de indicaciones teóricas escritas, o bien la presencia de expertos provenientes de la empresa licenciante, que expliquen en la práctica la aplicación del invento o procedimiento.

**Cesión de patentes, diseños o marcas:** En la **cesión** del derecho de patentes, diseños o marcas, se opera la transmisión del derecho inmaterial, que pasa así a integrar el patrimonio de la empresa cesionaria. Obvio es que la cesionaria podrá explotar ella misma el invento o diseño, o darlo en licencia u otras modalidades

contractuales. Al igual que en la licencia, pueden quedar aspectos del invento o procedimiento sin especificar dentro de la cesión, los que implicarán, tal como vimos, otras prerrogativas reservadas en legítimo secreto por el cedente. Recordemos que si bien el secreto no implica un derecho de propiedad, puesto que otros pueden descubrirlo por su cuenta y aplicarlo legítimamente, se garantiza en cambio, dentro del marco legal apropiado, la protección frente al acceso a la información por parte de terceros de manera contraria a los usos comerciales honestos (art. 11, ley 24.766).

#### 4. El *know-how*

Una mención especial merece el llamado "know-how", cuya expresión en inglés ha motivado la crítica de cierta doctrina<sup>38</sup>; pese a ello, a la luz de la experiencia sabemos que, por acertadas que sean las objeciones a la denominación, no será posible su remplazo. Se ha advertido que una vez que nace una nueva figura de Derecho o una modalidad contractual, el primer nombre que se le coloque será el que prime por sobre los otros, aunque sean éstos más estudiados y respondan más acertadamente a la sustancia del nuevo fenómeno. Así pues, y resignándonos a la foránea expresión, diremos que "know-how" es el conocimiento y experiencia de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización permite al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales, tales como la organización y la administración<sup>39</sup>. Se puede así fácilmente visualizar un "know-how" técnico y un "know-how" comercial o de administración<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Cabanellas, Guillermo (h), *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, Bs. As., Heliasta, 1985, ps. 24 y 25, dice: "las vaguedades y ambigüedades que caracterizan a la expresión *know-how* hacen conveniente su reemplazo por términos castellanos más precisos".

<sup>39</sup> Farina, Juan M., "Transferencia de tecnología", *Derechos intelectuales*, t. 5, Bs. As., Astrea, 1991, p. 252.

<sup>40</sup> El "know-how" comercial o de administración tiene gran semejanza con el contrato de "franchising", figura por la cual el franquiciante otorga a la otra parte, el franquiciado, derecho

Algunos autores agregan al concepto apuntado la necesidad de que dicha experiencia y conocimiento técnico sean secretos<sup>41</sup>, lo que daría más tipicidad a la figura que justamente ha nacido haciendo hincapié en el carácter confidencial del conocimiento transmitido.

### 5. La Ley de Confidencialidad N° 24.766

Cuando alguien contrata con otro la prestación de un servicio o la licencia de alguna patente, suele acompañar la prestación o licencia, con una serie de informaciones para lograr con mayor eficacia el objeto del servicio o licencia. Pues bien, como regla general, esa información, a pesar de no dejarse siempre establecido en el contrato, suele ser secreta y su divulgación no tardará en generar su aplicación por parte de los competidores.

En diversos acuerdos internacionales se estableció la necesidad de que los países miembros previeran normas que protejan la información confidencial, el secreto industrial y comercial. Ya en el Convenio de París de 1967 se consagró la protección contra la competencia desleal<sup>42</sup>, que motivó la sanción en nuestro país de la llamada "Ley Antimonopolio" 12.906, sustituida luego por la Ley de Defensa de la Competencia, 22.262. En realidad el aprovechamiento de información secreta de un competidor, que la ha obtenido

---

a explotar un sistema comercial determinado. Es la modalidad usada por las grandes cadenas "Mc. Donald", "Pumper Nik", "Laverrap", etc.

El proyecto de modificación global del Código Civil de 1998, prevé la figura en el art. 1392 en los siguientes términos: "Por el contrato de franquicia, el franquiciante otorga al franquiciado el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos (know-how), y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado".

<sup>41</sup> Cabanellas, Guillermo (h), *Régimen jurídico de los...*, ob. cit., p. 26, citando a Stumpf, "El contrato de know-how".

<sup>42</sup> Convenio de París (1967), art. 10 bis: "1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal".

por procedimientos deshonestos, constituye sin lugar a dudas, un procedimiento condenable desde el punto de vista de la competencia. Pero, en rigor de verdad, el secreto necesitaba una contemplación más precisa y diferenciada, ya que al no contar con ninguna registración, ni pruebas suficientes sobre su procedencia, resultaba sumamente difícil su tutela.

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Acuerdo TRIPs)<sup>43</sup>, el instrumento internacional más comprensivo y de mayor alcance que se haya suscripto hasta el momento en materia de propiedad intelectual<sup>44</sup>, contempla de manera expresa el tema que nos ocupa en el art. 39, inc. 1, en que se refiere a la necesidad de otorgar protección a la "información no divulgada". Textualmente con esas expresiones se omiten las más usadas en la doctrina comparada: "secreto industrial", "secreto comercial", "know-how", adoptando una denominación más universal, pacífica, y a su vez comprensiva de cualquier situación en la que una información, una técnica o un conocimiento coloquen a quien los tenga bajo su control en ventaja respecto de sus competidores. Al mismo tiempo con esa expresión "información no divulgada", según Correa, el Acuerdo evita el trato de esa información como "propiedad"<sup>45</sup>, lo que posibilita que la protección se aplique a cualquier género de información mientras cumpla con los recaudos que en el mismo acuerdo se especifican (art. 39, inc. 2). En efecto, se protegen así también los inventos no tutelados, por los motivos que hemos expuesto, y por la ley 24.481, y las ideas que no son objeto de protección por la ley 11.723, según la previsión del agregado al art. 1º *in fine*, al que ya hemos hecho referencia.

La ley 24.766 de 1996, aplicable a partir del 1 de enero de 1997 (art. 14), recepta los principios doctrinarios y los requerimientos

<sup>43</sup> La sigla responde al título en inglés: *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

<sup>44</sup> Correa, Carlos, *Acuerdo TRIPs*, Bs. As., Ciudad Argentina, 1996, p. 9.

<sup>45</sup> Correa, Carlos, ob. cit., ps. 170 y 171.

del Acuerdo TRIPs. Por ello, su artículo 1º es una reproducción literal del citado art. 39, inc. 1 del Acuerdo, que establece que “las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros, o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos [...]” Pero para gozar de esa protección, es necesario que la información cuente con ciertos requisitos que la misma norma se encarga de enumerar. La información confidencial, para gozar de la tutela legal, debe cumplir con los siguientes recaudos:

a) Debe **ser secreta**, en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas que se encuentran en el rubro;

b) Debe **tener un valor comercial**; se entiende que lo tiene cuando es información secreta, con prescindencia de su importancia;

c) Debe **haber sido objeto de medidas razonables** para que se mantenga secreta, aspecto que se cumple a la vez acatando la exigencia de documentarla, como expresamos en el punto siguiente, y previniendo al usuario de la necesidad de guardar reserva;

d) El art. 2º de la misma ley 24.766 agrega otro requisito formal: debe **constar en documentos**, medios electrónicos o magnéticos, discos, ópticos, microfilmes, etc. En definitiva se exige que esté documentada.

e) Debe haber **prevenido** a quien se dé a conocer dicha información, respecto de abstenerse de usarla y revelarla sin causa justificada ni autorización de quien guarda la información o de su usuario autorizado, según surge del art. 3º de la ley 24.766.

Como adelantamos, la protección por medio del secreto industrial o comercial no otorga una propiedad, y conforme a lo establecido en el art. 11 de la ley 24.766, la protección hace referencia al **derecho exclusivo** de quien posea la información o de quien la haya desarrollado, esto es el autor o el usuario autorizado, y se hace efectiva impidiendo que toda persona que accede a la infor-

mación confidencial —sea con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios—, la revele o use sin autorización.

La sanción, frente al incumplimiento de la prohibición, está prevista en la misma norma del citado art. 11, que confiere al guardador de la información o al usuario la posibilidad de ejercer las acciones civiles correspondientes, prohibiendo el uso de la información, y solicitando medidas precautorias para hacer cesar las conductas ilícitas y obtener las reparaciones económicas por el perjuicio sufrido. También el art. 12 de la ley 24.766, hace responsable penalmente al incumplidor, por aplicación de la figura de violación de secretos (arts. 156 y 157 del Código Penal), u otros tipos delictivos que puedan corresponder por la forma de comisión del delito.

La sanción de esta ley 24.766 en nuestro país, amén de significar una apropiada actualización del Derecho vigente, recepta una realidad de la propiedad intelectual en sentido amplio, brindando una herramienta jurídica justa para proteger a quienes dedican su vida al mundo de las ideas y del progreso intelectual. El estudioso, el investigador, el profesional, el comerciante y el empresario, hallarán en su normativa la protección que antes sólo era posible mediante el ocultamiento total de la información, y sin poder aplicar las ventajas que la misma podía proporcionar. En la actualidad, un odontólogo, un médico, un ingeniero, entre otros, podrían aplicar sus nuevas técnicas no tutelables por las leyes respectivas, con el solo recaudo de tener documentado el procedimiento o técnica, según vimos, y haciendo una adecuada prevención al usuario en lo que respecta al mantenimiento de la confidencia o secreto, prohibiendo contractualmente su divulgación y revelación.

El empresario o profesional consignará, entonces, en cláusula contractual expresa, “el procedimiento y técnica utilizados [...]”, o “los esquemas y planos de diseño [...]”, etc. “son para el uso exclusivo de este servicio u obra, y pertenecen al Ing. XX quien mediante la presente disposición prohíbe usarlos para otros fines u obras,

exigiendo al mismo tiempo reserva de la información que haya debido proporcionarse para su realización, en los términos del art. 3° de la ley 24.766”.

### Bibliografía

- CABANELLAS, GUILLERMO (H), *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, Bs. As., Heliasta, 1985.
- , “Protección de los conocimientos técnicos no patentados en el derecho positivo argentino”, *Derechos intelectuales*, t. 3, Bs. As., Astrea, 1988.
- CHALOUPIKA, PEDRO, “La propiedad de las ideas”, en *Derechos intelectuales*, Bs. As., Astrea, 1988.
- CORREA, CARLOS, “Acuerdo TRIPs”, Bs. As., Ciudad Argentina, 1996.
- DI GUGLIELMO, PASCUAL, *La invención patentable*, Bs. As., Zavalía, 1968.
- FARINA, JUAN M., “Transferencia de tecnología”, *Derechos intelectuales*, t. 5, Bs. As., Astrea, 1991.
- KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA - PUERTA DE CHACÓN, ALICIA, “Registro de modelos y diseños industriales”, *Derechos intelectuales*, t. 3, Bs. As., Astrea, 1988.
- LEDESMA, JULIO C., *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*, Bs. AS., Valerio Abeledo, 1928.
- MOISSET DE ESPANÉS, LUIS, “Estudios”, *Comercio y Justicia*, Córdoba, 1978.
- , *Dominio de automotores y publicidad registral*, Bs. As., Hammurabi, 1981.
- MUSTO, NÉSTOR, *Derechos reales*, t. IV, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1989.
- O'FARREL, ERNESTO, “Patentes y Medicamentos”, *Derechos intelectuales*, Bs. As., Astrea, 1988.
- OTAMENDI, JORGE, *Derecho de marcas*, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999.



- PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, "Régimen jurídico del secreto industrial (know-how) en México", *Revista de derecho industrial*, N° 12, Bs. As., Depalma, 1979.
- SATANOWSKY, ISIDRO, *Derecho intelectual*, t. I, N° 107, Bs. As., Tea, 1954.
- SPOTA, ALBERTO A. - DEMARÍA MASSEY, MARÍA E. - EZCURDÍA, PATRICIA E. Z. - ABATTI ENRIQUE L., *Patentes medicinales*, Bs. As., Astrea, 1994.
- VENTURA, GABRIEL B., "Los contratos relacionados con los derechos intelectuales", *Revista notarial de La Plata*, N° 890.
- , "El derecho de cita en la propiedad intelectual", *Semanario Jurídico de C.y J. de Córdoba*, 27/2/86.
- , "Reconocimiento y protección del derecho de autor", *Anuario de derecho civil*, t. IV, Córdoba, Alveroni Ediciones, 1998.
- , "Situación Jurídica de los Productores de Fonogramas" (Nota a Fallo) *LL*, Córdoba, 1989-748.
- , "Titulares del derecho de propiedad intelectual (ley 11.723). Facultades", *Revista Notarial de Córdoba*, N° 59.
- , "Duración de la propiedad intelectual", *Semanario Jurídico de Comercio y Justicia*, N° 611, del 18 de setiembre de 1986.
- ZUCCHERINO, DANIEL R., *El Derecho de propiedad del inventor*, Bs. As., Ad-Hoc, 1995.