



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 4 de marzo de 2021

Proceso: 479-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

Expediente Interno del Consultante: 110013199001201722546 01

Referencia: Presunta violación del secreto empresarial de Ambiente Orgánico S.A.S. por parte de Avícola Nacional S.A.

Normas a ser interpretadas: Artículos 260, 261 y 262 de la Decisión 486

Temas objeto De Interpretación:

1. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
2. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal.

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° C-2650 del 09 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 05 de noviembre del mismo año, mediante el cual el Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 260, 261 y 262 de la Decisión



486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201722546 01; y,

El Auto del 10 de diciembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Ambiente Orgánico S.A.S.

Demandada: Avícola Nacional S.A.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera el tema controvertido es si Avícola Nacional S.A. presuntamente violó o no el secreto empresarial suministrado a través del contrato suscrito con Ambiente Orgánico S.A.S. el cual contenía una cláusula de confidencialidad y no divulgación.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 260, 261 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los mismos que serán interpretados por ser procedentes.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

«Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, 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 respetiva.
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

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.»

«Artículo 261.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.»

«Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal.
3. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²

- 1.1. Dado que, en el proceso interno la empresa Ambiente Orgánico S.A.S. alegó que Avícola Nacional S.A., habría violado el secreto empresarial suministrado a través del contrato del cual es parte y que contiene una cláusula de confidencialidad y no divulgación, este Tribunal abordará el presente tema.

Definición de secreto empresarial

1.2. Para Gustavo León y León el secreto empresarial *«está constituido por*

comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.»

² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 49-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1930 del 8 de marzo de 2011.



todo aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio.»³

- 1.3. Dentro del Título XVI de la competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial, se incluye la regulación de los secretos empresariales o industriales. Los Artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.
- 1.4. Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.
- 1.5. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto. El Artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características:
 - Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta.
 - Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
 - Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.
 - Que dicha información pueda transmitirse a un tercero.

Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta:

- Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.
- Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El

3

Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 830.



secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.

- Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.

- 1.6. El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: «(...) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.»⁴
- 1.7. En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- 1.8. Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.
- 1.9. Al tenor de los Artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 104-IP-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1689 del 20 de enero de 2009.



no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

1.10. Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el Artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público.

1.11. La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.

2. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal

2.1. Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta violación de un secreto empresarial por parte la Avícola Nacional S.A., en perjuicio de la empresa Ambiente Orgánico S.A.S., en virtud del incumplimiento de la cláusula confidencialidad y no divulgación prevista en el contrato suscrito entre las partes, por lo cual, es pertinente analizar este supuesto.

2.2. Al respecto, el Artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial.

2.3. Los Literales a) y b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalan:

«a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; (...).».

2.4. Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.



Literal a) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

2.5. La configuración de la competencia desleal en el Literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera:

«explotar:

1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.
2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona».⁵

2.6. Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal

- a. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular.
- b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.

2.7. Ahora bien, queda claro que para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.

2.8. A su vez, es necesario para que se configure un supuesto de competencia desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.

2.9. En el segundo supuesto y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico.

Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

2.10. La configuración de la competencia desleal en el Literal b) del Artículo 262

⁵ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=HKDxVB1|HKE4K7Q> (Consulta: 8 de enero de 2021).



de la Decisión 486, puede presentarse en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera:

«comunicar:

1. tr. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene.
2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.
3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. (...)⁶

«divulgar:

1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl.»⁷

2.11. La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

- a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor.
- b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y,
- c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

2.12. Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un acto de comunicación y divulgación de un secreto empresarial.

2.13. Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sólo se traduce en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, ya sea, por ejemplo informativo, estratégico, etc. Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial.

2.14. Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal⁸

⁶ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=A5G2vNP> (Consulta: 8 de enero de 2021).

⁷ Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy> (Consulta: 8 de enero de 2021).

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la



- 2.15. En el presente caso, Ambiente Orgánico S.A.S., alegó que la empresa Avícola Nacional S.A., ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales, por tanto, este Tribunal abordará el presente tema.
- 2.16. Al respecto, el Artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
- 2.17. El último inciso de dicho artículo señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.
- 2.18. En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si Avícola Nacional S.A. incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal en contra de Ambiente Orgánico S.A.S.

3. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala Consultante

Antes de dar respuestas a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

3.1. En el marco de la Decisión 486 de 2000 ¿Cuáles son los elementos constitutivos del secreto empresarial y cuál es su alcance?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3.2. ¿Ante una técnica públicamente conocida, la simple modificación de mezclas o sub-procedimientos específicos de la misma, podría hablarse de alteración y, por tanto, de una nueva técnica?

Al tratarse de una pregunta cuya respuesta está relacionada con la resolución del caso concreto, este Tribunal se abstiene de contestar. Sin



embargo, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3.3. ¿La fijación convencional de reserva de una técnica públicamente conocida, puede alterar, precisamente, la naturaleza conocida de esa técnica?

Al tratarse de una pregunta cuya respuesta está relacionada con la resolución del caso concreto, este Tribunal se abstiene de contestar. Sin embargo, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3.4. En el marco de la Decisión 486 de 2000, ¿puede mutar en secreto una información pública, por el simple consenso contractual de las partes?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **110013199001201722546 01**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2021.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

