

Los Secretos Comerciales y el Know How en las Iniciativas Privadas de Inversión

Edgardo Mercado Neumann*

El autor, en el presente artículo nos describe el régimen legal de las Asociaciones Público Privadas, en relación a las iniciativas privadas que constituyen los proyectos de inversión presentados al Estado por cuenta de los privados. Asimismo, analiza el régimen de la propiedad intelectual sobre los secretos comerciales. Finalmente, realiza un análisis de la protección del Know How y los secretos comerciales que forman parte integrante de dichas iniciativas privadas.

1. PRECISIONES PRELIMINARES

Partiendo del Capítulo Primero del Título Tercero de la Constitución del Estado, se ha venido consolidando una visión de un Estado Promotor y creador de condiciones para el libre desarrollo de la iniciativa privada, y que considera entre sus objetivos el «transferir» a la empresa privada y a la sociedad civil organizada, un rol protagónico en la provisión de bienes, infraestructura y servicios públicos de calidad, para la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo nacional sostenible. De este esfuerzo surgen la llamadas Alianzas o Asociaciones Público – Privadas (APP) y todo una necesidad de reforma del régimen legal a implementarse en los tres niveles de gobierno (central, regional y local), que se activa tanto por iniciativa pública como por iniciativa privada, y que recurre al uso intensivo de instituciones, contratos y herramientas propias del derecho mercantil tradicional, como del moderno derecho privado administrativo.

El modelo y la tendencia intenta poner fin al movimiento de ese nefasto péndulo que arrastraba nuestra economía a procesos extremos, desde el modelo estatista que en su ánimo de centralizar en el gobierno de turno todo el poder económico reservaba para el estado las principales iniciativas y actividades empresariales, hasta el modelo liberal que le negaba toda injerencia en la actividad económica del país, reduciendo el rol del Estado a trámites burocráticos y a ciertos niveles de control y fiscalización, sobre todo en el ámbito fiscal. El modelo que propone las APPs intenta estabilizar ese movimiento pendular en su justo medio, asignándo-

le al Estado y a la empresa privada roles disímiles pero complementarios. La globalización ha jugado un rol especial en la concepción del modelo, pues ha fomentado un aumento del flujo del capital privado hacia un número cada vez mayor de países en desarrollo, sino que también ha devuelto al sector privado (tanto nacional como internacional) su papel de fuerza impulsora del desarrollo. Esto hace necesario nuevas alianzas en materia de desarrollo humano sostenible, que permitan acceder a capitales, fuentes de financiación, tecnología, creación de capacidad y gestión privada.

Pero al proceso de globalización le ha salido al frente lo que parece ser su antítesis, que es el llamado proceso de localización, que pone énfasis en fuerzas contrarias, pero en realidad complementarias a la globalización, pues su objetivo es rescatar valores éticos, culturales, idiosincrasias y costumbres autóctonas para que no se pierdan y prevalezcan en el proceso de globalización. Así, en el proceso de descentralización que vive el Perú, se ha asignado a los gobiernos regionales y locales la responsabilidad fundamental de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, ciudades y pueblos. Las actividades de alivio de la pobreza se llevan a cabo ahora a nivel local, y a la alianza Estado - Empresario se ha sumado la Comunidad, pero manteniendo la perspectiva de los desafíos globales.

2. NATURALEZA DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS DE INVERSIÓN

La diferencia entre una iniciativa de Inversión Pública y una Privada depende básicamente de dos factores:

* Profesor de Derecho. Titular del curso Asociaciones Público - Privadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del proyecto para la creación de una nueva generación de codificación civil y comercial de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE - www.alacde.org). Miembro del Instituto Peruano de Derecho Mercantil. Miembro adherente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Miembro titular del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Notarial de Argentina. Profesor principal de la Academia de la Magistratura (curso de ascensos a Vocales Supremos). Ha sido profesor en las Facultades de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Presidente de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOP y miembro de la Comisión de Reforma del Reglamento de Sociedades de los Registros Públicos. Contactos: emercad@pucp.edu.pe, edgardo.mercado@mercado-abogados.com.

«El principio de todo proyecto es una idea, y el primer paso a dar para elaborar un proyecto es “identificar” esta idea, delimitar sus elementos y contenidos, sus límites y contornos, para que sea clara y pueda ser primero evaluada y luego implementada»

quién identifica el proyecto, y cuál es su orientación. Cuando es el Estado el que identifica el proyecto y determina su orientación, no importa el nivel de gobierno involucrado, entonces el proyecto será de iniciativa pública. Cuando en cambio es un particular el que lo identifica y orienta, presentándolo al Nivel de Gobierno (Central, Regional o Local) entonces se trata de un proyecto por Iniciativa Privada. La distinción no deja de ser importante, pues de ellas depende el procedimiento a seguir, la confidencialidad, la modalidad de la inversión, la forma jurídica que adoptará la alianza y los reconocimientos, tanto económicos como intelectuales.

Lo expuesto se confirma cuando se observa la orientación de la inversión pública tradicional, que cuando busca la participación asociada de las empresas es por que se considera que el proyecto en cuestión es perfectamente compatible con dicha inversión privada, sea en activos o recursos públicos, e incluso con la iniciativa privada para la implementación, complementación, modernización, reorientación, etc., de proyectos de inversión originados por iniciativa estatal.

Nada impide que, por el contrario, se promueva que en la gama de «oportunidades» que ofrece el país y nuestra imaginación, se presenten iniciativas privadas de inversión. Así, la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas aprobada por el Decreto Legislativo N° 1012 en sus considerandos señala: «Que, resulta indispensable contar con un marco legal que regule la participación del sector privado en la operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con el fin de determinar los principios y procedimientos aplicables a dicha participación mediante la modalidad de Asociación Público Privada, con la finalidad de viabilizar su implementación, generar empleo productivo y mejorar la competitividad del país».

Como se puede apreciar, las iniciativas privadas de inversión al principio no son más que propuestas o «peticiones de gracia», como las denomina el

Decreto Legislativo N° 1012, que se presentan al Gobierno Central, al Regional o al Local y que dan inicio a un procedimiento administrativo a través de los Organismos Promotores creados para el efecto, y que de ser aprobados, ponen en marcha un Proyecto de Inversión Pública en Asociación Público Privada. Sin embargo, nada impide que ocurra una situación mixta, es decir que dentro de una iniciativa Pública de Inversión originada desde el Estado, se presenten en forma complementaria al gran proyecto, iniciativas privadas novedosas que colaboren al impulso del mismo desde sus orígenes y contribuyan con conocimientos, trabajo, experiencia y recursos económicos a sacar adelante dicha Iniciativa Pública.

Ahora bien, entre los requisitos que se exigen a las iniciativas privadas tenemos que éstas deberán identificar el proyecto de inversión a contratar o a ejecutar y sus lineamientos generales, tales como la descripción de la obra, el servicio público que pretende explotar, las bases de su factibilidad técnica, las posibles fuentes de financiamiento del proyecto así como otros aspectos que permitan identificarlo con claridad.

3. ACLARACIÓN SOBRE EL MARCO LEGAL

Antes de entrar al tema del *Know How* y su protección en el régimen de APPs, es imprescindible aclarar la situación del marco legal vigente desde la promulgación del Decreto Legislativo N° 1012 que, como ya hemos señalado, aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 146-2008-EF publicado el 9 de diciembre de 2008.

Al respecto, el propio Decreto Legislativo N° 1012 nos señala ciertas pautas. Por un lado, tenemos el artículo 9° numeral 7, que expresa que sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la norma, serán de aplicación, en forma supletoria, las normas vigentes sobre concesiones de obras de infraestructura y servicios públicos, tales como el Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM y otras normas que resulten aplicables. Por el otro, la Primera Disposición Complementaria Derogatoria, que menciona únicamente al Numeral 55.1 del artículo 55° de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, y la segunda, que deroga sólo de manera expresa el artículo 7° de la Ley N° 28059, Ley Marco del Proceso de Promoción de la Inversión Descentralizada. Por supuesto, como es usual, en ambos casos se dejan sin efecto «todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que

se opongan a lo establecido en el presente Decreto Legislativo o limiten su aplicación».

De acuerdo a lo expuesto, entonces, en principio, continúan vigente la mayor parte del régimen legal anterior que regula las iniciativas privadas, y en especial la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley N° 28059, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, en tanto no se opongan al nuevo régimen. Precisamente de este Reglamento, deseamos rescatar cuatro grupos de normas:

3.1. Las que establecen un «régimen contractual cerrado» al cual solo se accede a través de alguna de las modalidades de inversión específicamente señalada (artículo 6° de la Ley N° 28059). Textualmente, la «inversión privada en proyectos públicos se formaliza a través de contratos de participación de la inversión privada, tales como:

- a) Venta de activos.
- b) Concesión.
- c) Asociación en participación.
- d) Contrato de gerencia.
- e) *Joint Venture*.
- f) Especialización de servicios (*outsourcing*).
- g) Otras permitidas por la Ley.»

Obsérvese en primer término que el contrato de licencia no está en la lista¹. En segundo lugar, esta enumeración y en especial su inciso g) no debe llevarnos a confusión sobre una posible naturaleza «abierta» de la enumeración. No es que este inciso haga una remisión genérica a cualquier modalidad sustentada en los principios constitucionales de libertad contractual y de asociación, solo se pone en el supuesto que otras leyes puedan contemplar expresamente modalidades nuevas de inversión, distintas a las señaladas en los incisos a) al f), e incorporarlas a la lista, o si se prefiere, que el número de modalidades pueda incrementarse en el futuro, por Ley que así lo establezca. Esto, reiteramos, no altera la naturaleza «cerrada» del régimen que analizamos.

La intención restrictiva del legislador se aprecia de modo particularmente interesante en las normas aplicables a las iniciativas presentadas para proyectos de Infraestructura. Al respecto, el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, en su artículo 2° establece que la única modalidad bajo la cual se promueve la inversión privada referente a obras públicas de

infraestructura y de servicios públicos es la Concesión. Es más, el artículo 3° del Decreto de Alcaldía N° 166° que más adelante se transcribe, restringe la modalidad de Concesión a las obras de infraestructura y los servicios públicos. De esta manera quedan excluidas: la venta de activos, la asociación en participación, el contrato de gerencia, el *joint venture*, el *outsourcing* y las demás «permitidas por la ley», cuando se trata de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.

En base a las normas expuestas, la naturaleza de la Iniciativa Privada y la modalidad contractual que finalmente debe adoptar la Inversión Privada, depende de:

- a) Que la Iniciativa verse sobre una obra de infraestructura o servicio público, en cuyo caso la modalidad necesariamente deberá ser una Concesión.
- b) Que la Iniciativa verse sobre una obra o servicio diferente, en cuyo caso puede adoptar cualquiera de las otras modalidades previstas por la Ley.

3.2. La norma del artículo 14° del Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, cuyo tenor es el siguiente:

«(...)El contenido de los lineamientos a que se ha hecho referencia tendrá carácter confidencial y reservado hasta su calificación por parte del Organismo Promotor de la Inversión Privada, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados».

Esta norma, también es recogida casi textualmente por el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1012 que señala:

«Los Organismos Promotores de la Inversión Privada deberán mantener carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas que se presenten, bajo responsabilidad. Esta obligación, se extiende a las entidades públicas y funcionarios públicos que por su cargo o función tomen conocimiento de la presentación y contenido de una iniciativa privada. El carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas se mantendrá hasta que estas sean declaradas de interés.»

3.3. Las normas del marco legal peruano, que establece el régimen aplicable a las patentes de invención y demás derechos intelectuales protegibles, que está constituido básicamente por:

1 El contrato de licencia puede definirse como aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual, en especial patentes, autoriza su uso y explotación por un tercero, reteniendo la titularidad. Cuando es a título oneroso este tercero debe pagar en contraprestación las famosas regalías.

- La Decisión N° 486, Sobre Derechos Industriales de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial.

3.4 Las normas sobre la procedencia del reembolso de los gastos. Tanto el nuevo régimen de Asociaciones Público privadas como el anterior, mantienen el principio de reembolso de gastos. Específicamente, lo regula en el artículo 17° de la ley en los siguientes términos:

«En el caso que el proponente participe en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque, se reconocerá a favor de éste los gastos efectivamente realizados en la elaboración de la iniciativa privada presentada, así como los mayores gastos originados por la preparación de la información adicional solicitada por el Organismo Promotor de la Inversión Privada, hasta la declaratoria de interés, que a criterio de éste sean razonables y hayan sido debidamente sustentados, con arreglo a los lineamientos generales que se establecerán en el reglamento del presente decreto legislativo. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación si el proponente de la iniciativa hubiese sido favorecido con la adjudicación de la buena pro correspondiente o no hubiese participado en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque.

En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, se reconocerá el reembolso de gastos a favor del proponente, sólo si la propuesta económica que presente en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque, es declarada válida».

Concordando esta norma con el nuevo Reglamento, tenemos que para la procedencia del pago del reembolso se debe observar lo siguiente:

- El titular de la iniciativa privada de inversión debe haber participado en el proceso de selección correspondiente.
- La propuesta económica que se presente en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque sea declarada válida.
- El titular de la iniciativa privada de inversión no debe haber sido favorecido con la buena pro.

- El pago del reembolso en cuestión lo deberá asumir el tercero favorecido con la buena pro.
- El monto del reembolso no deberá exceder el 1% del valor total de la obra, y/o el valor referencial previsto para el procedimiento de selección en el caso de prestación de servicios públicos, salvo en el caso de los proyectos cuyo valor referencial de inversión no supere un monto equivalente a mil ciento veinte (1 120) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes al momento de presentación de la iniciativa, en cuyo caso el límite será fijado previamente en el documento que apruebe la iniciativa, no pudiendo exceder del 5% del valor total de la obra y/o el valor referencial previsto para la prestación de servicios públicos.

4. EL «PROYECTO DE INVERSIÓN» Y EL EMPRENDEDOR

Una definición clásica de Proyecto, es la que lo describe «como un emprendimiento productivo - financiero concebido como una unidad de administración, cuyo objetivo es proveer bienes para satisfacer necesidades de ciertas personas focalizadas en un contexto determinado, dado un espacio u un tiempo referencial, en condiciones de escasez, con orientación comercial o social, que puede ser privado o estatal»².

El principio de todo proyecto es una idea, y el primer paso a dar para elaborar un proyecto es «identificar» esta idea, delimitar sus elementos y contenidos, sus límites y contornos, para que sea clara y pueda ser primero evaluada y luego implementada. Naturalmente, esta idea tiene que ser una de negocios y mejor si tiene vocación de convertirse en una empresa. En ese trance interviene el segundo paso, la «evaluación» que supone un análisis de la idea empresarial desde la perspectiva de sus costos y beneficios y su capacidad para crear valor. La evaluación pretende predecir el futuro de la idea de negocio una vez que esta ingresa a su tercera etapa: «la implementación».

La idea es el conocimiento racional que llega a nosotros gracias al entendimiento. La idea es distinta a la identificación del proyecto, pues tiene que ver más con la concepción de una determinada unidad productora, con características novedosas, innovativas y creativas, más que con la determinación de su contexto, el enunciado de objetivos o su denominación.

La evaluación de un proyecto implica «identificar y cuantificar creativamente costos y beneficios de una idea o alternativa con el objeto de crear valor»³.

2 GINESTAR, Angel. «Pautas para Identificar, Formular y Evaluar Proyectos», Segunda Edición, 2004, p. 35.

3 KAFKA KIENER, Folke. «Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión», BUP-CENDI, Universidad del Pacífico, 2005.

Según Folke Kafka un proyecto atraviesa normalmente por seis etapas durante su evaluación: (i) la identificación de los costos y beneficios del proyecto; (ii) la prefactibilidad en el que se analizan con más detalle estos costos y beneficios, así como las distintas opciones o alternativas respecto al tamaño del proyecto, ingeniería y localización; (iii) la factibilidad, en la que se elaboran los estudios de mercado y estrategia competitiva que indican la mejor opción respecto al tamaño, ingeniería y localización, así como se determinan los ingresos y costos con mayor detalle; (iv) la preinversión, donde se evalúan distintas opciones de financiamiento con el objeto de llegar a una estructura óptima para el proyecto previamente evaluado, en especial aquellas que permiten aumentar la rentabilidad; (v) la inversión, es la etapa en la que se pone en práctica la opción elegida en la preinversión, de acuerdo con el plan de implementación y desembolsos, y que termina con la «puesta en marcha del negocio»; y (vi) es la etapa que se superpone la de implementación, y supone el seguimiento, control y evaluación final a fin de lograr los objetivos, mejorarlos de ser posible, minimizar las pérdidas o eventualmente abandonar el proyecto⁴.

Según el mismo Foke Kafka, el autor que venimos siguiendo en esta parte del artículo, el contenido típico de una evaluación o informe de inversión, es:

- i) Resumen Ejecutivo
 - ¿Qué producir?
 - ¿Cuánto producir?
 - ¿Cómo producir?
 - ¿Cuánto invertir?
 - ¿Dónde Invertir?
 - ¿Cuál es la rentabilidad?
 - Otras Interrogantes.
- ii) Estudio de mercado _____ Ingresos y costos
 - Estimación de la demanda.
 - Estrategia competitiva del proyecto.
 - Entorno macroeconómico.
- iii) Producción, operación y localización __ Costos
- iv) Flujos de caja del proyecto
 - Flujo de caja económico.
 - Financiación neta.
 - Flujo de caja financiera.
 - Estados financieros proyectados.
- v) Análisis de sensibilidad
 - Por variables.
- vi) Marco administrativo y organizacional
- vii) Marco legal

4 *Ibidem*, p. 36-37.

5 *Ibidem*, p. 38.

Anexos⁵

Por nuestra parte, sólo agregaríamos en la evaluación, el criterio de la sostenibilidad, que nada tiene que hacer con la vida útil del proyecto, sino con los aportes a la biodiversidad y el medio ambiente, a la exclusión social y a los beneficios de los denominados «*stakeholders*».

También existen diferentes clasificaciones de los proyectos en base a los criterios que se seleccionen para el efecto. Nosotros utilizaremos la clasificación que se recoge legalmente, en el artículo 4° de la Ley, que señala:

«Las Asociaciones Público - Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera:

- a. Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones:
 - i. Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado, conforme se establezca en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
 - ii. Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos, conforme se establezca en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
- b. Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos».

Como se puede apreciar, se usa el criterio legal del origen de las garantías financieras y su monto para la clasificación. Las razones por las que la ley prefiere esta clasificación son obvias, pues en el proceso de selección de los procesos se utilizan procedimientos como la licitación u otros que aseguren la transparencia y la competitividad, y en ella el Estado quiere asegurarse que sea el privado quien aporte los mayores recursos, en especial los financieros.

Realizada la evaluación, viene el tercer y último paso, la implementación. Este último paso, tiene a su vez varias etapas que son quizás las más conocidas como el ofrecimiento o «venta» del proyecto, el proceso mismo que culmina con el otorgamiento de la buena pro, el cumplimiento de las condiciones para la firma del contrato y la suscripción del mismo, la ejecución y supervisión, etc. Pero hay, entre el paso de la evaluación y el de ejecución una labor que es esencial para mantener el esquema de

asociaciones público privadas en constante funcionamiento. Me refiero al esfuerzo de crear, con esas ideas evaluadas, un Banco de Proyectos.

En efecto, el Banco de Proyectos Exitosos, tiene sus antecedentes en un programa desarrollado por la CEPAL, consistente, en un sistema de recepción, evaluación, registro, documentación y divulgación de los proyectos exitosos. Su objetivo, puede ser diverso y específico, como sucedió con el caso del Banco de Procesos de Gestión Pública Municipal, desarrollado por en la Provincia de Buenos Aires y transformado o reformulado en el año 2004 por la Secretaría para la Modernización en la Subsecretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de la Gobernación, que decidió crear el «Banco de Proyectos de Innovación en la Gestión Pública».

Otra iniciativa del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social para América Latina y El Caribe – ILPES, tenía por objeto asegurar que los países latinoamericanos y del Caribe dispusieran de una herramienta que les permitiera conocer experiencias y proyectos de los cuales aprender para incorporar enseñanzas en las nuevas acciones financiadas con recursos de inversión⁶. El programa piloto se desarrolló en Colombia, en el año 2000 y en vista de los resultados obtenidos, fue replicado en varios países de América (Chile, Perú, Brasil).

Ahora bien, el Banco de Proyectos pone en evidencia una problemática compleja, como es la de los secretos, el *know how*, los métodos de negocios y el riesgo de cómo protegerlos en beneficio de su autor. Esta problemática no está resuelta en el nuevo régimen, a pesar de que el último párrafo del artículo 16° de la nueva Ley señala que las iniciativas privadas declaradas de interés pasarán a formar parte del Banco Regional de Proyectos a que se refiere el artículo 13° de la Ley N° 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.

Muy ligado al Banco de proyectos esta el concepto de «emprendedor». De acuerdo con GERBER (1996), el emprendedor es un innovador, un gran estratega, creador de nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en oportunidades. Caos en armonía⁷. En este sentido, las principales funciones de un emprendedor con relación a su empresa son:

- Buscar descubrir o encontrar nuevas informaciones;

- Traducir estas informaciones en nuevos mercados, técnicas o bienes;
- Buscar y descubrir oportunidades;
- Evaluarlas;
- Conseguir recursos financieros necesarios para la empresa;
- Desarrollar cronogramas y metas;
- Definir responsabilidades de administración;
- Desarrollar el sistema motivacional de la empresa;
- Generar liderazgo para el grupo de trabajo;
- Definir incertezas o riesgos.⁸

5. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS «SECRETOS» REGISTRADOS DE LAS INICIATIVAS

Entrando al tema central de este artículo, a estas alturas nos resulta obvio que las iniciativas privadas muchas veces contienen «secretos» o información reservada que se presentan con la petición, y que gozaría o podría gozar de protección de la legislación de Propiedad Industrial u otra, en la medida que esos secretos sean partes de patentes de invención, secretos industriales, el llamado *Know How* o métodos de negocio u otros elementos protegidos o protegibles por la legislación especializada en Propiedad Intelectual.

Consideramos que la regla general desde el enfoque que nos proponemos analizar el tema, es la contenida en el artículo 122° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial sobre secretos industriales, según la cual, dentro de los Convenios en donde se transmitan, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Pero agrega que dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran esenciales, para su debida protección. Obsérvese que no se usa la expresión contrato de licencia, sino de convenios en general, lo cual incluye a nuestro entender la «lista cerrada» de contratos en que se puede plasmar una Asociación Público Privada.

Esta regla debe complementarse con otra que regula los llamados derechos de propiedad industrial, y que confieren protección a sus titulares desde el momento que se presenta la solicitud correspondiente en la Oficina de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI (artículo 60° del Decreto Legislativo N° 823).

De ahí la importancia que una Iniciativa Privada haga referencia específica, por ejemplo, a patentes

6 Manual CEPAL, Serie 12.

7 BÓVEDA V., Juan Ángel. «El emprendedor y las Pequeñas Empresas», En: Revista Futuros, No. 6, Volumen II, 2004. <http://www.revistafuturos.info>

8 *Ibidem* 2.

o solicitudes de patente o a licencias de uso relacionados con algún derecho de propiedad industrial, de modo tal que luego pueda argumentar la violación de estos derechos a causa de un improbable plagio por parte de funcionarios, competidores o terceros que puedan tener acceso al expediente. Pero aún en el supuesto que no hiciera tal referencia, sus patentes gozarían de protección porque están recogidas y reguladas en un régimen legal independiente y autónomo al de las APPs.

¿Pero entonces qué sucede con los derechos de propiedad intelectual no registrados? Conforme a la legislación especializada que venimos manejando, los elementos involucrados en la Iniciativa, para que sean protegibles, deben tener «aplicación industrial», la que conforme al artículo 22° del Decreto Legislativo N° 823 es un requisito indispensable para la patentabilidad. Sin embargo, los secretos no industriales podrían encontrar protección en las normas de derechos de autor a pesar de no encontrarse registrados en la Oficina de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor de INDECOPÍ.

Para explicarnos mejor veamos el concepto de método de negocio. En su acepción más amplia, los métodos de negocios podrían definirse como las formas o modelos adoptadas por una compañía para generar ingresos, y van desde esquemas muy simples como una organización elemental para la producción de un bien o servicio que es ofrecido a los consumidores, hasta los modernos y complicados modelos que surgen por las necesidades del comercio en Internet. Precisamente, los métodos de negocio del comercio electrónico son el centro de un debate muy interesante sobre su patentabilidad.

De hecho un gran número de patentes de métodos de negocios referentes al comercio electrónico han sido concedidas, pero las opiniones de los especialistas continúan divididas. Así, nos explica la Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Intelectual que «los programas de ordenador, supuestamente no patentables – sólo susceptibles de protección por el derecho de autor - debido a la imposibilidad de patentar algoritmos matemáticos, no sólo puede patentarse, sino que la protección mediante patente se ha convertido en la protección escogida, al lado del amparo del derecho de autor y del secreto industrial»⁹.

En el Perú, sin embargo, los métodos de negocios no son patentables en la medida que no tengan

aplicación industrial. Además en el caso específico de los programas de ordenadores encontramos las restricciones especiales que impiden su patentabilidad.

El marco legal peruano, que establece el régimen aplicable a las patentes de invención y demás derechos intelectuales protegibles, está constituido básicamente por:

- La Decisión N° 486, Sobre Derechos Industriales de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial.

Siendo la Decisión N° 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena posterior y de mayor jerarquía¹⁰ que el Decreto Legislativo N° 823, en caso de oposición, prevalecen sus disposiciones sobre las de éste.

Ambas normas no sólo regulan lo concerniente a las patentes de invención, sino que regulan adicionalmente lo referente a modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen, etc. A continuación hacemos una breve referencia a sus normas para ilustrar mejor nuestras conclusiones.

En el Título III de la Decisión N° 486 respecto a las Patentes de Invención, en el artículo 15° se establecen qué no se consideran patentes. En ese sentido se enumeran las siguientes:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y **los métodos matemáticos**;
- b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) **Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales**;
- e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

9 Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Intelectual. «Seminario sobre Patentes de la Comunidad Andina de Naciones», Primera Edición, Medellín, p. 151.

10 La Decisión N° 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es una norma supranacional y, en consecuencia, de mayor jerarquía que una norma nacional.

f) Las formas de presentar información.

Por su parte, el artículo 14° de la referida Decisión señala:

«Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, **siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.**» (El resaltado es del autor).

Observamos que en el literal e) se restringe la posibilidad de patentar los programas de ordenadores o su soporte lógico. Es decir, esta norma supranacional impide la posibilidad de que tanto el hardware o el software que el peticionante pretendiera reclamar como suyo bajo el servicio presentado en la Iniciativa Privada de Inversión, sea objeto de protección bajo el régimen de Patentes. Lo mismo pasa en el inciso d) con los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales. En cualquier caso, el invento a reclamarse tendría que tener aplicación industrial, lo que deja fuera los secretos comerciales.

El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de propiedad industrial establece, por su parte, que la protección recae sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial que se detallan a continuación:

- Patentes de invención
- Certificados de protección.
- Modelos de utilidad.
- Diseños industriales.
- Secretos industriales.
- Marcas de productos y de servicios.
- Marcas colectivas.
- Marcas de certificación.
- Nombres comerciales.
- Lemas comerciales.
- Denominaciones de origen.

Respecto a las Patentes de Invención, el artículo 22° establece que:

«Se otorgarán patentes sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro del territorio nacional».

El texto de esta norma también deja fuera los secretos comerciales o de aplicación comercial.

Ahora bien, las normas sobre secreto industrial también ofrecen una protección restringida a los

métodos de negocio. Así se aprecia por lo menos en los artículos 116° y 117° del Decreto Legislativo N° 823:

«Artículo 116°.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

(...)

1. La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
2. La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,
3. En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá 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 117.- Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.»

Como se puede apreciar, es imprescindible que el secreto industrial sea identificable, esto es, de existir este secreto en la Iniciativa debe especificarse qué extremos de la misma constituyen parte del secreto industrial y en qué documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares se encuentra contenida la información (artículo 120° del Decreto Legislativo N° 823).

Asimismo, tal y como lo describe la Decisión N° 486, dicho Decreto Legislativo, también protege el régimen de «modelos de utilidad» manejando el mismo concepto que aparece en la norma supranacional. Por ende, mantenemos nuestra opinión

respecto a lo que podría ser protegido en lo que respecta a algunos elementos de la propiedad intelectual comprendida en el servicio que se pretende. El artículo 116°, describe lo que se considera un secreto industrial y a qué ámbitos es aplicable este concepto.

6. EL *KNOW HOW* Y EL SECRETO COMERCIAL NO REGISTRADO O RESERVADO CONTENIDO EN LAS INICIATIVAS

Para tener más claro el panorama respecto al significado de un *know how*, debemos precisar que usualmente «se ha entendido que el *know how* es el saber especializado o habilidad técnica o conocimiento práctico que permite lograr un objetivo específico. Dicho saber se mantiene en secreto, por lo tanto no son patentables en la medida que las patentes son de carácter público y su protección es limitada en el tiempo»¹¹.

Consideramos que el artículo 117° nos termina de ilustrar lo que es considerado como protección hacia un *know how*:

«Artículo 117.- Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.»

Finalmente, es bueno acotar que quien se encarga de sancionar cualquier vulneración que acarree una competencia desleal será la Comisión de Competencia Desleal del INDECOPI, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que dicha vulneración pueda generar.

Finalmente, nos resta comentar una norma especial que en nuestro concepto también conserva vigencia, nos referimos al artículo 19° del Texto Único Ordenado del Reglamento de Inversiones en Obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos Locales para la Provincia de Lima, Decreto de Alcaldía N° 166, el mismo que establece lo siguiente:

«Artículo 19°. Criterios para la evaluación de los métodos de negocio en las iniciativas privadas en proyectos de inversión.

Por último, Para efectos de la evaluación de las iniciativas privadas, el Concejo Municipal

tomará en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

(...)

g. Para efectos de la evaluación de la creatividad contenida en la propuesta, se exigirá que el contenido de la propuesta cumpla con los requisitos similares a las creaciones protegidas por las normas sobre derecho de autor.»

En principio, el citado artículo 19° no contradice lo señalado por el artículo 122° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de la Propiedad Industrial, antes comentado, ni el nuevo régimen legal de las APPs, en razón de que la finalidad de la misma es evitar la comisión de un ilícito penal. Es decir, que lo que se regula en esta norma es el supuesto en el que un funcionario o servidor público, de forma intencional y subrepticia, revela información confidencial a terceros a fin de que éstos obtengan algún provecho en perjuicio del titular de la información.

Pero lo importante para los efectos del presente informe, es que como el mismo artículo 19°, concordado con lo dispuesto en el último párrafo el numeral 2 del artículo 14°, señala, la protección de la información, sólo se extiende hasta el momento de la calificación por el Organismo Promotor de la Inversión Privada. ¿Entonces qué sucede después?

Según Aníbal Sierralta, el *Know How* es un conocimiento técnico, comercial científico o industrial de naturaleza secreta¹². Hay quienes como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consideran al *Know How* ligado a las patentes de invención, los que opinan que no deben limitarse sólo a aspectos industriales e incluso los que opinan que no tienen que ser secretos. Nosotros participamos de la versión amplia y consideramos que no tiene que ser secreto salvo que el titular exija su no divulgación.

En cuanto los secretos comerciales la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consideran incluida en esta categoría a toda la información confidencial que confiera una empresa una ventaja competitiva. Así, la materia objeto de los secretos comerciales incluye métodos de venta y de distribución, perfiles de consumidor tipo, estrategias de publicidad, lista de proveedores y clientes y en general todo tipo de información no divulgada que pueda tener importancia para su propietario, que por lo general no es de conocimiento público. Según Vivian Chateloin Lorenzo y otras autoras, dependiendo del sistema jurídico, la protección de

11 TORRENTE BAYONA, Cesar; GALINDO VANEGAS, Héctor Rubén; ARTURO GARCÍA, Sandra. «Las Franquicias, Estudio legal y contractual», Cámara de Comercio de Bogotá, 1995.

12 SIERRALTA, Aníbal. «Contratación Internacional de tecnología», En: Revista Judicial, Año XVI, Costa Rica, p. 15.

los secretos comerciales forma parte del concepto general de protección contra la competencia desleal, o de base en disposiciones específicas o jurisprudenciales sobre la protección de información confidencial¹³.

En conclusión, el *Know How* y los secretos comerciales incluidos en una iniciativa, para gozar de protección tienen que ser perfectamente identificados o identificables y deben ser declarados expresamente en la petición como información confidencial y reservada aún en el supuesto que la iniciativa se haga pública. La forma de protección se determinará en cada caso.

7. EL REEMBOLSO DE GASTOS, EL KNOW HOW Y LOS SECRETOS COMERCIALES NO REGISTRADOS O RESERVADOS

Para terminar, cabe hacernos la pregunta: ¿Si el *Know How* o los Secretos Comerciales no están protegidos por otros regímenes como el de la Propiedad Intelectual o el Derecho de la Competencia, al hacerse de dominio público por el proceso inherente a la iniciativa, conceden algún tipo de retribución o compensación a su titular? Creemos que la respuesta depende de la evaluación que haga la autoridad competente al determinar los

gastos reembolsables al titular que no obtuvo la buena pro. Consideramos que si de verdad son elementos que dan valor agregado al proyecto y gozan de todas las características inherentes al *Know How* y a los secretos comerciales, deben ser valorizados e incluidos en el reembolso de gastos.

El principio de todo proyecto es una idea, y el primer paso a dar para elaborar un proyecto es «identificar» esta idea, delimitar sus elementos y contenidos, sus límites y contornos, para que sea clara y pueda ser primero evaluada y luego implementada.

Ahora bien, el Banco de Proyectos pone en evidencia una problemática compleja, como es la de los secretos, el *know how*, los métodos de negocios y el riesgo de cómo protegerlos en beneficio de su autor. Esta problemática no está resuelta en el nuevo régimen,

En conclusión, el *Know How* y los secretos comerciales incluidos en una iniciativa, para gozar de protección tienen que ser perfectamente identificados o identificables y deben ser declarados expresamente en la petición como información confidencial y reservada aún en el supuesto que la iniciativa se haga pública. CA

13 CHATELOIN LORENZO, Vivian. «El Secreto Comercial como alternativa de la protección de las invenciones», Perú Ilustrados.com, 2005, p. 6.