

Informe de Investigación

Título: El Contrato de Know How

Rama del Derecho: Derecho Comercial.	Descriptor: Propiedad Industrial.
Tipo de investigación: Compuesta.	Palabras clave: El Contrato de Know How, naturaleza jurídica, acuerdos del ADPIC, Know How y Franquicia, Secreto Industrial.
Fuentes: Doctrina.	Fecha de elaboración: 09 – 2010.

Índice de contenido de la Investigación

1 Resumen.....	2
2 Doctrina	2
a)El Contrato de Know-how.....	2
I. El significado del contrato de know-how.....	2
II. Concepto de know-how; normas aplicables.....	3
a) Concepto y esencia.....	3
b) Función económica del know-how.....	9
c) Protección legal del know-how.....	9
b)Naturaleza jurídica del know – how.....	9
Normatividad internacional del know-how en los acuerdos ADPIC.....	10
Conocimientos técnicos que componen el Know-how.....	11
c)El know how en la franquicia.....	12
d)Normativa compatible con el contrato de know how.....	16
A) Aplicabilidad de Normas y Principios Generales.....	17
a) Libre Ejercicio Jurídico.....	19
b)Libre Ejercicio de Hecho.....	19
c)Pretensión de Garantía en el Proceso Civil.....	19
d) Renuncia y la limitación de la garantía.....	20
b) Concesión exclusiva de know how.....	20
C) Obligaciones Contractuales (Beneficiario, Cedente).....	22
a) El Transmisor o Cedente:.....	22
b) El Receptor o Beneficiario:.....	23
e)El Sistema de Unificación de los Principios de Contratos Comerciales Internacionales (UNIDROIT) y su aplicación en la resolución de conflictos de Know How.....	23
1. PRINCIPIOS DE CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES.....	23
1.2 Surgimiento de los Principios de UNIDROIT.....	24

2. SECRETO INDUSTRIAL.....	25
2.1 El "know how" y los contratos atípicos.....	25
2.2 Normativa costarricense.....	26
2.3 Protección Internacional.....	27
3. LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE KNOW HOW.....	28
CONCLUSIONES.....	30

1 Resumen

En el presente informe sobre el contrato de Know How, se recopila doctrina extranjera y nacional sobre este tipo de contratación. Se explican temas como: el significado del contrato de know-how, las normas aplicables, su función económica, la protección legal del know-how, su naturaleza jurídica del know-how, los acuerdos ADPIC, conocimientos técnicos que lo componen la relación con la franquicia, el secreto industrial, entre otros.

2 Doctrina

a) El Contrato de Know-how

[Stumpf]¹

I. El significado del contrato de *know-how*

Junto al contrato de licencia de patente, va adquiriendo creciente importancia el contrato de *know-how*. Las empresas renuncian a veces a solicitar un derecho protegido para una invención, porque esperan poder explotarla con exclusividad por un tiempo mayor de los 18 años que dura la concesión de una patente. A ello se añade que a los competidores les resulta entonces más fácil tomar conocimiento de un invento ya por el solo hecho de que, conforme al § 24 III, cláusula 2, inc. 3o, Patg, toda persona puede examinar los expedientes de solicitudes de patente no publicadas, si desde la fecha de la presentación de la solicitud han transcurrido 18 meses. Por último, aspirar a una tutela monopolística resulta problemático también porque al tornarse público el conocimiento de la invención, no cabe excluir elusiones o fraudes. Por esas razones, el *know-how* podrá muchas veces ser más valioso y mejor aprovechable que un derecho protegido; tanto es así que se ha podido comprobar que en la práctica se concertan cada vez menos frecuentemente contratos de licencia de patente puros, y que se los combina muy a menudo con elementos de un contrato de *know-how*.

En la práctica, las dos especies de contrato se dan con igual frecuencia. Muchas veces, los contratos de licencia de patente contienen elementos de un contrato de *know-how*. Cabe también

imaginar que se pase de una especie de contrato a la otra. Supongamos que se concierta un contrato de licencia sobre una invención para la cual se ha solicitado patente. Esa patente no se otorga. El contrato podrá entonces subsistir, sin embargo, como pacto de *know-how*. Lo mismo puede ocurrir cuando una patente vence o es anulada. La condición será normalmente, en todos estos supuestos, que al beneficiario del *know-how* se le hayan transmitido, además de la mera facultad de explotar la patente, conocimientos suplementarios que todavía no hayan pasado a ser patrimonio común. También en otros contratos es posible hallar elementos del contrato de *know-how*. Ello puede ocurrir, por ejemplo, en contratos de ingeniería y de desarrollo, pero también en contratos de unión temporal de empresas.

Normalmente, los proveedores de *know-how* son empresas industriales, las cuales a menudo hacen fabricar sus productos por establecimientos en el extranjero. Ello puede deberse a la política de importaciones seguida por otros países, cuando estos dificultan o prohíben la entrada de determinados productos industriales, pero permiten que se transfiera el *know-how* a sus propios nacionales, para asegurar de esa manera que la producción se realice en el país y que se creen fuentes de trabajo.

Faltos con frecuencia de divisas, los países en vías de desarrollo suelen intentar ellos mismos la fabricación de determinados productos, pero sin estar en condiciones de hacerlo por sus propios medios. Mas justamente en este punto no existe en ellos ni siquiera la mínima protección que brinda en otras legislaciones la reglamentación de la competencia, en cuanto prohíbe la imitación servil, al menos en los casos más notorios. En los países en vías de desarrollo, en su mayoría jóvenes, es casi normal la ausencia total de normas que regulen la competencia".

Por otra parte, es cada vez más frecuente que se celebren contratos de *know-how* también entre países altamente industrializados.

Puede resultar conveniente dejar de fabricar determinados productos en países de alto desarrollo y pasar la fabricación a otros, menos industrializados, en los cuales los salarios son con frecuencia más bajos. El empresario que inicia la producción podrá entonces, valiéndose del contrato de *know-how*, ahorrarse los costos que demanda el desarrollo y evitarse también los problemas de la puesta en marcha. En el tren de la división internacional del trabajo, es cada vez más frecuente habérselas con contratos de esa naturaleza.

Suele ocurrir también que se gestic un *know-how* en una industria que es cliente de otra. Puede suceder así que se llegue a crear un *know-how* concerniente a maquinaria al desarrollarse procedimientos químicos, electrotécnicos, automotrices o siderúrgicos. Mas dado que esas ramas industriales quieren ceñirse por lo común a la fabricación de sus productos específicos, ceden la explotación de ese *know-how* a una empresa productora de maquinaria. A la inversa, en la industria de maquinaria puede crearse un *know-how* aplicable a un procedimiento químico.

II. Concepto de *know-how*; normas aplicables

a) Concepto y esencia

El concepto de *know-how* fue desarrollado por la práctica en el sistema jurídico angloamericano.

Pero tampoco en este ha quedado perfectamente definido. Por el contrario, acerca de su contenido reina quizá más discordia allí que en el derecho alemán.

De las instituciones internacionales, ha sido sobre todo la Cámara Internacional de Comercio la que se ha preocupado por clarificar el concepto. En especial, ha indagado en qué países existe una protección legal, a fin de recoger experiencias que ayuden a resolver si esa protección ha de ser establecida por doquiera y cuál ha de ser su forma. En el informe de las sesiones del 17 y 18 de octubre de 1957, la Cámara Internacional bosquejó la siguiente formulación: "La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto puede por tanto ser denominado arte de fabricación (= *know-how*)".

En la misma sesión se precisó: "Este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede también designar procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y que no deben aún ser adquiridos por la competencia".

Para el derecho alemán es especialmente significativo el parecer expuesto por el grupo alemán de la Cámara Internacional de Comercio en el sesión del 27 y 28 de mayo de 1958, por cuanto refleja el estado de la concepción jurídica alemana:

"Al concepto de *know-how* le corresponde sustancialmente la definición elegida en el § 21 de la GWB, a saber 'inventos, procedimientos de fabricación, construcciones no protegidas por la ley, otras conquistas que enriquecen la técnica'. En el sentido de los principios jurídicos de la GWB el concepto de 'secretos de explotación' (en el § 21 de la GWB) tiene un contenido muy vasto. Comprende no solamente los dibujos, recetas y demás apuntes escritos similares, sino la totalidad de las experiencias propias de fabricación y de explotación de toda índole, con prescindencia de si fueron fijadas por escrito o fueron fruto de los conocimientos y experiencias de personas especializadas. También pueden ser protegidos como secretos de explotación los conocimientos y las experiencias comerciales".

Un secreto comercial o de explotación es un hecho vinculado a una explotación comercial (empresa), conocido solamente por un círculo estrictamente limitado de personas, o sea no de público conocimiento, y que por voluntad manifestada o reconocible del dueño del establecimiento ha de ser mantenido en secreto en virtud de un interés justificado. Se llaman secreto de explotación los secretos de contenido técnico; lo que caracteriza a los secretos comerciales, es la naturaleza comercial del objeto".

Son también esenciales los trabajos realizados por los BIRPI (*bureaux internationaux rétinis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique*). En su modelo de ley para países en desarrollo con referencia a las invenciones describen en su art. 53/1 al *know-how* como "procedimientos de fabricación o conocimientos para la utilización y aplicación de técnicas industriales". Además advierten que el *know-how* no constituye una forma de protección jurídica industrial. Según su concepción, el *know-how* es la "antítesis de un derecho de patente y tal como se lo entiende, en general, solamente una especie de recurso de apuro del que echan mano los inventores que no están interesados todavía en solicitar una patente". Los BIRPI continúan sosteniendo: "La esencia del *know-how* se funda en el hecho de que el inventor prefiere mantener en secreto los elementos desconocidos de su invento, en vez de revelarlos totalmente mediante la

solicitud de patente. O bien la solicita, pero eludiendo la obligación de dar determinadas indicaciones esenciales acerca del aprovechamiento del invento. Esas indicaciones las hace solamente bajo el amparo de una convención celebrada con el adquirente".

En el guión orientador para la redacción de contratos sobre la cesión internacional de *know-how* en la industria metalúrgica de la ECE, se designa al *know-how* como un valor económico, cuyo aprovechamiento presupone conocimientos de economía y habilidades técnicas por parte del beneficiario.

Los conocimientos técnicos que componen el *know-how* consistirían en lo siguiente:

Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, máquinas, aparatos, piezas singulares, herramientas, instalaciones de mecanización, inventos no patentados, etc.

Datos y antecedentes técnicos: Fórmulas, cálculos, planos, dibujos, etc.

Instrucciones: Apuntes para la construcción, producción o explotación del producto o, en su caso, para la aplicación del procedimiento de fabricación; además, experiencias de explotación o consejos prácticos con vistas a la ejecución; recetas técnicas; explicaciones suplementarias correspondientes a una patente; indicaciones sobre la planificación del trabajo; especificaciones para construcciones, disposiciones de instalaciones de máquinas, ciclo de una fabricación, bancos de ensayos; además, condiciones que debe reunir el personal; indicaciones en cuanto a la economía de empresa, por ejemplo el cálculo del coste de fabricación, etc.

En el guión orientador para la redacción de contratos de *know-how* elaborado por el ORGALIME (*Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes*), los intentos de definir el *know-how* hechos hasta ese momento estaban solamente compilados, a fin de esbozar el tema, como se dice. Conscientemente se prescinde de dar una conceptualización propia, a fin de abarcar al *know-how* con la mayor amplitud posible.

También en la jurisprudencia se encuentran intentos aislados de conferirle al concepto de *know-how* formas estables. Sin embargo, hasta ahora esos intentos han fracasado. Carecen casi totalmente de valor para la práctica conceptualizaciones tan vagas como "...esa ventaja puede consistir alguna vez en un procedimiento secreto, otra vez en un así llamado *know-how*, por ejemplo en el conocimiento de ciertas artimañas de las que no dispone el especialista medio no iniciado" o bien "...desde el punto de vista del derecho de cártel, están permitidos no solamente los contratos de licencia sobre derechos de tutela industriales y secretos de fabricación, sino también los contratos de licencia sobre conocimientos técnicos (*know-how*)".

En la doctrina se ha destacado Lüdecke en la búsqueda de una clarificación. Este autor opina que hay "*know-how*" cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica determinados productos y amplía así ciertas experiencias (*know-how*). Textualmente continúa diciendo:

"No se trata de resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que es 'casi' susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo.

Lüdecke contrapone, por tanto, el concepto de *know-how* al concepto de procedimiento secreto. Böhme rechaza esta tesis, por cuanto en su opinión no estaría en condiciones de proporcionar criterios claros para deslindar el procedimiento secreto del *know-how*.



Pero si este es todo el fundamento de su crítica, ella no resulta convincente. Es fácil determinar cuándo existe una invención patentable. Todas las demás experiencias que Lüdecke enuncia constituirían entonces un *know-how*.

Pero una cuestión totalmente distinta es si este deslinde toca verdaderamente lo sustancial. Y la respuesta es que no. En muchos casos un procedimiento patentable o una invención no son presentados para su patentamiento porque la empresa teme la publicidad que esto implica y está dispuesta a renunciar a la protección que brinda la patente para poder mantener un secreto total. Especialmente en aquellos ramos industriales en los que las patentes son superadas al cabo de poco tiempo por el desarrollo económico, por lo cual pierden su valor —como ocurre más que en ningún otro ramo en la industria química—, es este un procedimiento que se practica a menudo. Pero no resulta convincente que esos inventos no sean denominados *know-how* solamente por ser en sí patentables, porque de esa manera se estaría presionando al inventor, de un modo totalmente injustificado, para que solicite la patente, pues de lo contrario se le negaría la protección que le correspondería por *know-how*.

Fuera de estos autores, en la doctrina alemana se le ha dispensado poca atención al concepto. Merecen mencionarse, sin embargo, dos investigaciones más recientes que se ocupan del *know-how*, aunque enfocándolo principalmente con criterios fiscales. De sus autores, Knoppe no se detiene en conceptualizaciones, mientras que Böhme dedica a ello cierto esfuerzo.

En opinión de este último, el *know-how* constituye un bien inmaterial ("saber") que se limita exclusivamente al campo industrial. Böhme pretende llevar a cabo la difícil tarea de determinar hasta qué punto ese saber está representado por el concepto de *know-how*, valiéndose para ello de criterios de conveniencia. Como primer paso, habría que descartar las invenciones patentadas, por no haber ya necesidad de incluirlas. El *know-how* abarcaría todos los demás terrenos del saber industrial especializado, por cuanto no se orientaría por el derecho de patentes. En su campo, se trataría sobre todo de la protección y del valor económico de conocimientos secretos. Ese valor, sin embargo, no dependería del carácter novedoso que exige la ley de patentes.

El *know-how* sería, pues, un saber no protegido y en parte tampoco protegible. Lo esencial sería, ante todo, que ese saber industrial fuera secreto.

Los primeros puntos de la conceptualización de Böhme merecen plena aprobación. No es correcta, sin embargo, la limitación estricta que hace al saber secreto. El saber sería secreto cuando fuera conocido solo por un círculo limitado de personas —o sea cuando no fuera público— y cuando por voluntad manifiesta del dueño, basada en un interés económico suficiente, ese secreto debiera seguir manteniéndose.

Formulada de esa manera general, no es correcta la afirmación de que el *know-how* pierde su valor cuando cobra publicidad. Si una empresa industrial de un país altamente industrializado trasfiere un *know-how* concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un país en desarrollo, el saber especializado puede seguir teniendo, en esa relación, un valor considerable, aun cuando en el mismo país industrializado ya haya pasado desde hace tiempo a engrosar el patrimonio común de la industria. En esos contratos, las partes se encuentran en la misma situación que en cualquier otro convenio sobre *know-how*. Una de ellas —el empresario del país industrializado— posee un saber especializado al cual la otra no tiene acceso. El contratante del país en desarrollo está por eso dispuesto a pagar por obtener ese saber, a fin de ahorrarse gastos en trabajos de desarrollo. De ahí que en la práctica muchas veces se llaman contrato de *know-how* los convenios que versan sobre conocimientos que no son secretos.



Para saber si hay *know-how* hay que comprobar, por ende, si en un contrato que va a concertarse ambas partes tienen, sin más ni más, acceso a ese saber. Solo en caso afirmativo no cabrá hablar ya de *know-how*. También la Corte Federal de Justicia, que en el caso semejante exige, como regla general, para que pueda hablarse de secreto de explotación, que ese secreto sea mantenido, reconoce excepciones a esta regla. Así, ha declarado que un procedimiento en sí conocido o una instalación de fábrica pueden constituir, para una empresa determinada, el objeto de un secreto de explotación, siempre que sea secreto el hecho de que esa empresa se sirve de ese procedimiento o de esa instalación y obtiene, posiblemente por proceder así, resultados especiales. Adviértese, sin embargo, que para que haya *know-how* es necesario, en principio, el carácter secreto. Solo excepcionalmente puede faltar esa calidad, pero esas excepciones no deben sustraerse de un análisis y manejo cabales mediante la adopción de un concepto de *know-how* demasiado estrecho. De lo contrario, se podría privar al dador de un *know-how* de la remuneración que le corresponde por su actividad. Si el dador consiente en que el pago se efectúe en forma escalonada, a fin de dar al beneficiario un respiro y no imponerle desde el comienzo una carga demasiado gravosa, este último no podrá dar por tierra con la pretensión de pago por haber cobrado en el ínterin publicidad los conocimientos. El pormenor de estas cuestiones lo estudiaremos al exponer el derecho de cártel.

Junto al *know-how* técnico, hasta ahora principal centro de los análisis, hay que reconocer también la existencia de un *know-how* comercial. Este puede consistir, por ejemplo, en determinada organización de una empresa, lo cual puede tener importancia considerable en esta época de progresiva automatización, y en otros conocimientos comerciales. En torno a esta cuestión hay, sin embargo, controversia. Pero ya el § 17 de la ley sobre competencia desleal proporciona un primer argumento. Esta disposición se refiere a la protección de ciertas formas que el *know-how* adopta. Comprende, según su propia letra, también su ámbito comercial. La posición del grupo alemán parte igualmente del supuesto de que puede haber *know-how* tanto en el terreno técnico como en el comercial.

La Corte Federal de Finanzas ha sostenido en un fallo del 16 de diciembre de 1970 la posibilidad de que se transfiera un *know-how* comercial, citando la concepción sostenida en este libro, aun cuando en el caso concreto consideró que no había transmisión de *know-how* en la actividad de un asesor de empresa".

El *know-how* comercial puede constituir un complemento valioso del saber técnico. La conexión puede llegar inclusive al punto de que el *know-how* técnico carezca de valor para el otro contratante, si no se trasmite al mismo tiempo el *know-how* comercial. Por esa razón no resulta convincente la idea de tratar estos dos conceptos por separado. También la Cámara Internacional de Comercio reconoce, en principio, en su informe de sesión de fecha 17 de febrero de 1961, la existencia del *know-how* comercial, aun cuando exige para este una protección especial y, por ende, que sea tratado por el *know-how* técnico general.

Por consiguiente, el *know-how* puede definirse como sigue:

Es un saber no protegido por derechos de tutela industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo que interesa es si el beneficiario del *know-how* tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa. Por *know-how* han de entenderse, por ende, conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como

organización y administración.

En una resolución de la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial, se define al *know-how* de la manera siguiente: el *know-how* consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión.

También los contratos sobre inventos para los cuales se esta solicitado la patente, pero que todavía no han sido revelados o publicados, tienen que considerarse contratos de *know-how*. Mientras no se los haya revelado ni publicado, existe un secreto que puede convertirse en objeto de un contrato de *know-how*. Una vez revelado o publicado, el secreto es remplazado por la protección provisional que confiere el derecho de patente. Desde ese momento, el contrato de *know-how* queda transformado en un contrato de licencia con un derecho de tutela provisional. Otorgada la patente, se convierte en contrato de licencia de patente.

Si se sigue esa concepción, tampoco es necesario juzgar los contratos sobre inventos cuyo patentamiento no ha sido aún solicitado, pero que se solicitará próximamente, con arreglo al § 20 de la ley contra la restricción de la competencia, desde el ángulo del derecho de cártel; esa disposición presupone precisamente la existencia de un derecho protegido. Por el contrario, a las convenciones tiene que aplicárseles el § 21 de la ley contra la restricción de la competencia, mientras el invento que constituye su objeto no haya sido todavía presentado para su patentamiento, o habiéndolo sido, no haya sido todavía revelado o publicado. Esto significa que no pueden imponerse restricciones que vayan más allá del secreto.

Esta concepción es probablemente compartida por la Oficina Federal de cárteles. De la misma opinión es Wiede, quien al referirse al período en el cual la posición monopólica de una invención ya presentada para el patentamiento reposa en el secreto, habla de una licencia de *know-how*.

Por darse a esos convenios tratamientos de contratos de *know-how*, es posible también resolver de una manera conveniente los casos, muy frecuentes en la práctica, de los contratos mixtos, o sea aquellos en los cuales se le trasmite al beneficiario, por ejemplo, todo el *know-how* para la construcción de una máquina y además una licencia sobre un derecho protegido. La invención tutelable corresponde, sin embargo, solo a partes de esa máquina.

En esos contratos mixtos es indispensable que los contratantes establezcan qué ha de ocurrir si, contrariamente a lo esperado, el derecho de protección no es otorgado. Con frecuencia, las partes del contrato fundadas en el *know-how* son precisamente las sustanciales y la patente que ampara una parte del objeto total es para los contratantes solamente un grato fenómeno concomitante, que fortalece su posición. Se prevé entonces que el contrato de *know-how* permanecerá incólume, aun cuando el derecho de protección que se solicitará o ya se ha solicitado, termine no siendo otorgado. Se puede estipular igualmente que en tal caso se reducirá el precio que el beneficiario deba pagar.

En los contratos mixtos en que el derecho de protección desempeña un papel solo secundario al lado del *know-how*, la cuestión podrá juzgarse de otro modo. Si ella no está expresamente prevista en el contrato, habrá que hacer diferencias y llegar a resultados distintos según la situación. Por tanto, hay que recomendar a los contratantes que concierten estipulaciones claras.

La importancia práctica de esta cuestión se desprende del hecho de que en los contratos en que los derechos se ceden para ser utilizados en varios países, se conviene, por lo común, en que se

solicitará el patentamiento solo en algunos de los más importantes (o se lo solicita solo en estos, aun sin convenio). En tal caso, el contrato tiene que considerarse, en cuanto a los países en que hay derechos de protección, como un contrato de *know-how* puro, mientras que en los otros tiene que ser tratado como contrato mixto de licencia de *know-how* y patente. Inclusive cuando en algunos países el secreto es revelado en su totalidad por haber sido patentado, el contrato puede seguir considerándose como contrato de *know-how* en aquellos países en los que no se procedió a patentarlo.

b) Función económica del *know-how*

El *know-how* constituye, junto con el restante progreso técnico general que una empresa pueda haber alcanzado en su producción (y que se manifiesta, entre otros aspectos, en los derechos de protección adquiridos por el empresario), un factor decisivo para determinar la economicidad de la explotación. Su valor podrá, en muchos casos, estimarse mayor que el de un derecho protegido.

Del mismo modo que un invento solo puede irse desarrollando hasta alcanzar la condición de ser protegible a través de largos trabajos preparatorios, también son normalmente necesarios prolongados trabajos de desarrollo para la adquisición del *know-how*. Abundarán también los errores. Para el desarrollo del conjunto, un empresario deberá hacer costosas inversiones. Si le parece excesivo el gasto para su establecimiento o bien excesivo el riesgo de una búsqueda infructuosa, intentará participar de los conocimientos adquiridos por otra empresa, comprando a esta el *know-how* necesario. Sobre todo los establecimientos muy productivos actuarán de dadores. Transmitiendo su *know-how* posibilitan sobre todo a las empresas pequeñas y medianas una explotación moderna y racional, que estas no podrían realizar valiéndose solamente de sus propios recursos. De esa manera, la transferencia de *know-how* conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global.

c) Protección legal del *know-how*

El *know-how* no es una forma de derecho de protección industrial, por cuanto carece de las características de un derecho exclusivo. Esto ya lo hemos advertido al comienzo de esta sección, cuando intentamos una conceptualización. No obstante, la Cámara Internacional de Comercio incluye al *know-how* entre los derechos de protección industrial, "porque ha llegado a ser una componente extremadamente importante de esos derechos". Sea o no verdaderamente convincente esta opinión, ella no tiene consecuencias directas en el derecho alemán, en el cual la separación entre derecho de protección, por un lado, y *know-how*, por el otro, es rigurosa. En el derecho alemán no existe, pues, una protección legal creada a propósito del *know-how*, tal como para una patente. Si al *know-how* es objeto de algún desafuero, las consecuencias jurídicas tendrán que ajustarse a la persona del que lo haya cometido.

b) Naturaleza jurídica del *know – how*

[López]²

El *know-how* se encuadra en las siguientes categorías jurídicas:

1. Se trata de un contrato enmarcado en el contexto de la propiedad intelectual. Recordemos que cuando mencionamos los acuerdos ADPIC, dijimos que el Convenio de París hace parte de dichos acuerdos y en conjunto con los derechos de autor y conexos (Convenio de Berna, Roma, etc.) constituyen la propiedad intelectual (art. 61 de la Constitución). La propiedad intelectual protege las creaciones de tipo artístico, literario y científico. Se incluyen en esta protección o tutela del Estado c internacional los programas de computador, creaciones con computador industrial, bases de datos, etc. (Decisión 486 de 2000).

2. Propiedad industrial y competencia desleal. El know - how es una propiedad intelectual con vital importancia para la empresa y la industria, ya que se constituye en la nueva ventaja competitiva, derivada del nuevo factor de producción: el conocimiento, que encuentra su protección a través de las normas del derecho de la competencia.

Normatividad internacional del *know-how* en los acuerdos ADPIC

El secreto industrial (*know-how*) está protegido indirectamente a través de las normas que disciplinan la competencia desleal y a nivel internacional encuentra respaldo legal y tutela jurídica en los artículos 39 y 40 de los Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

ARTÍCULO 39 DE LOS ADPIC

Para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del convenio de París, los miembros protegerán la información no divulgada, secretos comerciales o conocimientos técnico-prácticos, conforme a los siguientes parámetros:

1. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de 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, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) Tenga valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomada por la persona que legítimamente la controla.

La expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significa por los menos las prácticas tales como: el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

2. Los miembros, cuando exijan como condición para aprobar los productos farmacéuticos o de

productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán estos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que adopten medidas para garantizar la protección de datos contra todo uso comercial desleal.

ARTÍCULO 40 DE LOS ADPIC

Los temas son:

1. Prohibición de prácticas anti-competitivas;
 2. Mecanismos de consulta entre países miembros, prohibición de prácticas y convenios con efectos perjudiciales para el comercio y para la transferencia y la divulgación de la tecnología:
- Represión a prácticas contractuales que restrinjan la competencia.
Restricción a condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de la propiedad intelectual, que restringen la competencia por ser abusivas o anticompetitivas, tales como: concesiones exclusivas de retrocesión, condiciones que impidan la impugnación de la validez, licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos de ese país miembro.

MECANISMOS DE CONSULTA PREVIA

Antes de que uno de los países adopten medidas contra las prácticas abusivas o anticompetitivas en las que intervengan empresas del otro país miembro debe consultar al país involucrado.

Información consultable:

- Públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente a la cuestión de que se trate.
- Otras informaciones que disponga ese miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el miembro solicitante.

Conocimientos técnicos que componen el *Know-how*

La doctrina (Stumpf) ha considerado que los conocimientos técnicos que conforman el *Know-how* son:

Objetos: se refiere a las herramientas, instalaciones, equipos técnicos, laboratorios, piezas, aparatos, inventos no patentados, modelos sin registrar, máquinas especiales para desarrollar la tecnología o software.

Datos y antecedentes técnicos: este elemento hace alusión a los dibujos, planos, fórmulas y datos obtenidos en la investigación de un proceso industrial para desarrollar un producto.

Instrucciones: lo constituyen las guías, consejos prácticos e instrucciones en general, las cuales pueden transmitirse oralmente, a través de cursos o conferencias privadas. Y si es por escrito, generalmente se entregan manuales elaborados por el poseedor de la tecnología, los cuales son entregados al receptor de la tecnología una vez celebrado el contrato. En el contrato de franquicia

de empresa el principal objeto transmitido es el *Know-how*, el cual es transferido en cualquiera de las dos modalidades atrás señaladas.

Las instrucciones también comprenden según Herbert Stumpf, recetas técnicas, explicaciones complementarias, indicaciones acerca de planes de trabajo, ciclo de una fabricación para un producto farmacéutico, condiciones que debe tener el recurso humano. Por ejemplo, en la franquicia, bancos de ensayos e indicaciones sobre la forma de instalación de plantas industriales, etc.

c) El know how en la franquicia

[López]⁹

Antes de explicar la relevancia del *Know-how* al interior del contrato de franquicia, conviene presentar algunas definiciones para explicar resumidamente este contrato de colaboración.

La explotación de derechos de propiedad industrial tiene lugar con gran frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. No hay una definición universal sobre esta operación. Sin embargo, en el Derecho Comunitario Europeo el Reglamento (CEE) 4087/88, en aplicación de una política comunitaria de competencia, ha definido la franquicia, como sigue:

"El contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:

- El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato.
- La comunicación por el franquiciador al franquiciado de un *Know-how*, y
- La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia durante la vigencia del acuerdo".

Por franquicia, se entiende:

" Un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, Know-how o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales".

Esta definición ha sido incorporada también en el artículo 2 del Real Decreto 2485/1998 de 13 de noviembre, que desarrolla el artículo 62 de la ley de ordenación del régimen de franquicia y a la creación del registro de franquiciadores (De Miguel Asensio).

En la última publicación de enero de 2001 Unidroit recoge la misma definición del reglamento 4087/88 (Marzorati). A pesar de que el Reglamento 2790/99 derogó el reglamento 4087/88, el concepto y las características se mantienen de acuerdo al anterior.

La transmisión del *Know-how* en la franquicia ocupa un lugar destacado, sobre todo, es habitual la

transmisión de conocimientos de carácter comercial, relativos a cesión de conocimientos de carácter comercial, relativos a la comercialización del producto, a la gestión del negocio y a la administración de la empresa.

En efecto, la transmisión del *Know-how*, incluye métodos empresariales, de prestación de servicios, de fabricación, etc. Se trata de un bien inmaterial que viene a materializarse a través de los documentos o manuales donde están explicadas las experiencias empresariales sobre un determinado ramo o actividad del comercio. Este conjunto de experiencias son de un valor económico muy significativo, porque de otra manera, al franquiciado le hubiera tocado invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para investigar un mercado o los métodos apropiados para conquistarlo. Lo que en últimas consigue el franquiciado con un *Know-how* es ahorrarse tiempo y largos y laboriosos esfuerzos, adquiriendo utilidades en más corto tiempo.

Una vez que el *Know-how* ha sido transmitido al franquiciado por medio de una licencia, se requiere de una permanente actualización, innovación y desarrollo, de acuerdo a la evolución económica del mercado, a las necesidades de la clientela o a las técnicas empresariales. Por lo que constantemente se requiere de un intercambio de experiencias o "*feed-back*" entre el franquiciante y los franquiciados de la red, a fin de mejorar cada vez el *Know-how* y el prestigio de la red. Esto conlleva por consiguiente, a que cada una de la empresas franquicias deban incluir cambios, mejoras y variaciones en sus métodos empresariales.

Es necesario apuntar también, que si el franquiciado al acometer la explotación de su negocio descubre nuevas aplicaciones o usos, debe poner a disposición del franquiciador las mejoras conseguidas en el *Know-how*, para beneficio de la red. Según el Reglamento CEE 4087/88, en su artículo 3.2 b) se puede establecer como obligación al franquiciado la de comunicar al franquiciante cualesquier mejora obtenida en el *Know-how*. En efecto, la disposición citada, dice: "*comunicar al franquiciador toda experiencia obtenida en el marco de la explotación de la franquicia y concederle, así como a los otros franquiciados, una licencia no exclusiva sobre el Know-how que pudiera resultar de dicha experiencia*".

Obligación que también se consagra en los formularios del contrato de franquicia, de la siguiente manera:

"El franquiciado asume la obligación de comunicar al franquiciador toda la experiencia obtenida en el marco de la explotación de su empresa franquiciada y, en su caso, concederle a él y al resto de los franquiciados que componen la "red" una licencia no exclusiva sobre el Know-how que pudiera resultar de dicha experiencia".

El *Know-how* transmitido es de dos clases: uno que es el *Know-how* industrial y que versa sobre procesos industriales que se hacen en la empresa y que es utilizado para los contratos de franquicia de producción. El otro, que es el relativo a las técnicas de comercialización y a los métodos de gestión empresarial. Se incluye en los contratos de franquicia de distribución y de servicios.

Esta clasificación dual adquiere relevancia, para el derecho de la competencia, puesto que a partir del tipo de franquicia de que se trate, se determina si está incluida o no en las exenciones que contempla el segundo Reglamento CEE no. 240/1996 de la Comisión de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del artículo 85.3 del Tratado de Roma a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, en el cual, quedan excluidos expresamente los acuerdos relativos a la comunicación de *Know-how* comercial, en el marco de los contratos de franquicia de

distribución, es decir, a los acuerdos celebrados únicamente con fines de venta. (Art. 5.1.5 R (CE) Aurora Hernando Giménez).

Cuando el *Know-how* es mixto, es decir, que incluye técnicas industriales y de comercialización, al tener fines de venta, no podría serle de aplicación el Reglamento N° 240/96 de CEE.

El *Know-how* que se transmite en el contrato de franquicia debe conservarse reservado. Esta reserva se predica hasta en la fase precontractual. Este tipo de obligaciones de confidencialidad van insertas en el clausulado del contrato. En efecto, se establecen cláusulas del siguiente tenor, que establecen dicha obligación:

"El franquiciado se obliga a no divulgar en forma alguna los métodos especificados, procedimientos y técnicas utilizadas de los cuales haya tenido conocimiento por este contrato y que han quedado convenientemente detallados en el manual operativo. Así mismo, se obliga a no utilizar el Know-how que adquiera en virtud del presente contrato en relación con otras actividades que no sean la explotación de la franquicia".

O también:

"El franquiciado reconoce específicamente que, de conformidad con este contrato, recibirá información valiosa, incluida, entre otras, información relativa a métodos y técnicas de comercialización, promoción, ventas y operaciones específicas del sistema creadas por el franquiciador. Es por ello que durante la vigencia del mismo y posteriormente, el franquiciado no comunicará, divulgará, ni utilizará para beneficio propio o de cualquier otra persona ninguna información confidencial, conocimiento o Know-how (incluidos, sin limitación, los manuales) respecto a productos o complementos, métodos de operación del sistema que le hayan sido comunicados, o de los que haya tenido conocimiento por causa de la operación por su parte conforme a los términos de este contrato..."

Por otra parte, el *Know-how* transmitido en la franquicia debe tener unos elementos que lo caracterizan. La Corte de Apelaciones de Colmar, en un fallo de 9 de junio de 1982, concluyó que en un contrato de franquicia comercial, el *Know-how* debe ser práctico, original, específico, en permanente desarrollo y fácilmente transmisible. Veamos cada uno de ellos:

I. Práctico y probado: De singular importancia resulta su aspecto práctico, desde que se inicia la fabricación hasta cuando llega al público. El secreto comercial debe ser práctico en cuanto a la administración, marketing y organización. Como ingrediente adicional, debe haber sido probado, es decir que según la experiencia demostrada, éste debe haber producido óptimo resultados comerciales o industriales. Por ello se afirma que el *Know-how* es un conjunto de experiencias que surgen de la práctica empresarial adquirida por el franquiciante.

Para los alemanes desde hace mucho tiempo el *Know-how* incluye los secretos de fabricación, explotación, conocimientos y experiencias de carácter comercial. (Krasler).

Un secreto comercial es una técnica de explotación comercial conocida por un pequeño grupo de personas de la empresa de un país desarrollado y que por voluntad del empresario debe mantenerse en secreto general al público y la competencia. Se denominan secretos de explotación aquellos de tipo técnico. Lo que distingue a los secretos comerciales, por el contrario, es el carácter comercial de su contenido. (Marzorati).

El preámbulo del código de deontológico de la Federación Francesa de Franquicia, establece en relación con el punto: *"conjunto de técnicas específicas que han sido experimentadas anteriormente que están desarrolladas de una forma continua y verificadas en cuanto a lo que concierne a su valor y eficacia"*.

2. Sustancial e identificado. En cuanto a lo primero, indica que incluye información clave para la venta de bienes y el suministro de servicios, y especialmente, en lo relativo al procedimiento y presentación de las mercancías.

En lo concerniente al suministro de servicios para el consumidor final, se refiere a los métodos para tratar la gerencia financiera, administrativa y el servicio al cliente. El *Know-how* debe ser útil para el franquiciado, pues supone un mejoramiento en el nivel competitivo en el mercado existente y en general, ayuda a alcanzar un desempeño más eficiente o a acceder a nuevos sectores del mercado.

De otra parte, identificado, significa que el *Know-how* debe estar inscripto de un modo plenamente comprensible para el franquiciado, como para poder verificar que reúne los requisitos de confidencialidad y de secreto. (Martha Chervin De Katz).

El reglamento no. 4087/88 de la comisión, habla de sustancial e identificado, en los siguientes términos.

"(ART. 1.3. h) e i): El hecho de que el *Know-how* deba incluir una información importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular para la presentación de productos para la venta, la transformación de productos en relación con la prestación de servicios, la relaciones con la clientela y la gestión administrativa y financiera. El *Know-how* debe ser útil para el franquiciado, al ser capaz en la fecha de la conclusión del acuerdo, de mejorar su posición competitiva, en particular mejorando sus resultados o ayudándole a introducirse en un mercado nuevo".

Así mismo, el artículo 10.4 del Reglamento N° 240/96 de la CEE, determina:

" El hecho de que el Know-how deba estar descrito de una manera suficientemente completa para permitir verificar que cumple las condiciones de secreto y sustancialidad. La descripción del Know-how puede ser hecha en el acuerdo de franquicia, en un documento separado o en cualquier forma apropiada ".

3.Específico. Significa que el *Know-how* debe tener aplicación en un determinado sector económico o etapa del proceso productivo, de comercialización o administrativo y organizacional.

4.No patentado. Inicialmente, cuando explicamos la definición del *Know-how*, dijimos que se trata de conocimientos técnicos no patentados. El motivo principal por el que no se patenta un conocimiento técnico, es porque no resulta beneficioso, pues implica inversiones adicionales no recuperables, desgaste administrativo ante las entidades gubernamentales, no traducido en beneficios ni para el titular de la patente, ni para la comunidad en general.

La protección jurídica se obtiene por las normas penales y del derecho de la competencia, lo que para nuestro caso aparece regulado en la. Decisión 486 de 2000 y en la ley 256 de 1996.

En diversas jurisprudencias de la Comunidad Europea se la reconoce el carácter de no patentado al *Know-how* objeto de un contrato de franquicia. Un acuerdo del tribunal de Douai, se pronuncia en

los siguientes términos:

"El carácter confidencial debe darse a un conjunto de técnicas específicas y no patentadas, confiriendo a la empresa que las posee, una competitividad notable, minimizando los costos de producción o elevando la calidad de sus productos".

5.Desarrollo constante. Uno de los aspectos primordiales del Know- how en el contrato internacional de franquicia, es su permanente innovación y actualización, acorde con los nuevos vientos del mercado y la economía. Permanentemente debe ser mejorado, actualizado y perfeccionado. La actualización del *Know-how* exige adoptarlo a las nuevas expectativas administrativas y comerciales, haciendo constantemente sugerencias e intercambios de experiencias con el franquiciante.

6.Fácilmente Transmisible. Otra característica fundamental del Know- how es la facilidad para su transmisión. Para el mejoramiento de los productos o el mejor procesamiento en las etapas de fabricación, no se requerirá de complicadísimos conocimientos técnicos que supondrían años de entrenamiento, sino accesibles y sencillos procedimientos comerciales que satisfagan el objeto principal del contrato. La transmisión del *Know-how* puede hacerse en forma escrita o verbal. Cuando es escrita, generalmente en los contratos de franquicia se suelen utilizar manuales que se entregan al franquiciado. La entrega del *Know-how* en estos casos, se hace con la transmisión de los soportes materiales, ya sean éstos, documentos, diskettes, etc. Cuando el *Know-how* se transmite en forma oral, lo habitual es realizar sesiones de entrenamiento y asistencia técnica permanente, por medio de charlas o conferencias privadas, en las que el franquiciante instruye al franquiciado sobre la experiencia comercial y los conocimientos técnicos. Este entrenamiento o asistencia técnica, se constituyen en uno de los rasgos esenciales de la operación de franquicia, además de la transmisión del *Know-how*. Paralelamente, le permite al franquiciado acceder a nuevos mercados y ahorrarse tiempo y esfuerzo económico en conseguir, por medio de arduas investigaciones, lo que le entregan a través de la franquicia de manera sencilla y eficaz.

Finalmente, es oportuno destacar, que el secreto industrial transmitido debe distinguirse por la habilidad en el ámbito de la producción y del talento intelectual. La originalidad es otro elemento que lo convierte en un conocimiento distinto y posible de transmitirse a otros empresarios. Y la reproducción, que simplemente consiste en repetir las fórmulas y métodos dados por el franquiciante. Por ello se ha dicho que el contrato de franquicia es el marketing de una idea que reproduce un éxito. (Véase Gerardo Santini. El comercio. Barcelona. Ariel Derecho. 1988).

d)Normativa compatible con el contrato de know how

[Jiménez]⁴

La complejidad de este tipo de contrato, las nuevas tendencias a la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, exigida por los organismos internacionales y por los países más desarrollados, la poca legislación específica en este tema, además de su semejanza a otras figuras atípicas y la forzosa aplicación de las reglas analógicas, hacen que sea diversa la normativa



aplicable.

A) Aplicabilidad de Normas y Principios Generales.

Es incuestionable que las normas generales sobre negocios jurídicos, contratos y contratos sinalagmáticos, tal como figuran en nuestra legislación son aplicables a los contratos de *know how*, por ser estos de naturaleza muy similar. La promulgación reciente en materia de protección a la propiedad intelectual y la escasa regulación antes de la firma de esta legislación, hace que prácticamente no exista jurisprudencia en este campo. Además, en la mayoría de los casos, los problemas que producen este tipo de contratos son ventilados por vías diferentes a la jurisdiccional, casi siempre recurriéndose a medidas alternativas de resolución de conflictos. Por lo anterior, es oportuno referirse en el transcurso de esta investigación, brevemente a normativa general que es aplicable al contrato de *know how*.

El artículo 1022 del Código Civil, apunta que el contrato tiene fuerza obligatoria entre las partes contratantes, siendo fuente de obligaciones, como las que producirían los hechos ilícitos o la ley. Para llegar a ese resultado es necesario que los sujetos sean capaces, es decir, potencialmente, ser sujetos de efectos de derecho (sinónimo de personalidad jurídica) y tener capacidad de actuar o poder de un sujeto de derecho de crear, con la simple manifestación de voluntad efectos jurídicos, siendo ésta otorgada por la ley. Además para contratar se requiere estar legitimado para realizar el contrato con calidad de sujeto que pueda realizar un convenio, por no estarle prohibido por la ley.

Fuerza Obligatoria	Obligación de ejecución / correspondiente derecho del acreedor Contrato es irrevocable Ejecución de Buena Fe
--------------------	--

Por su parte el artículo 1023 del mismo cuerpo legal, en su párrafo primero, da el contenido general de esa fuerza obligatoria, explicando que los contratos obligan a lo que los contratantes se obligaron, de esta forma el contenido de la fuerza obligatoria radica en la obligación de ejecución, donde el deudor (dador) debe cumplir con la prestación a la cual se comprometió o la facultad que el acreedor (beneficiario) tiene de poder exigir forzosamente que se cumpla la prestación completa o totalmente (artículo 693 Código Civil como constante en cualquier contrato). En "Natura", lo que quiere decir que no está obligado a recibir una prestación sustituta, salvo que se haya acordado efectos que deben ejecutados de buena fe y con un carácter irrevocable. El artículo. 692 del Código Civil regula la resolución en los contratos bilaterales, o la posibilidad de pedir la ejecución forzosa o se decide por la resolución del contrato (condición resolutoria, contrato exemptio, exemptio non adiplenti contractos). Pero si admite la prestación sustituta, o un cumplimiento defectuoso, rompe con el esquema o estructura del contrato, modificando radicalmente el contrato. Sobre este tema y otros relacionados, más adelante volveremos por hacerse necesario aclarar el contenido del artículo 692 Código Civil y la posibilidad de escoger entre la resolución del contrato o su ejecución.

Dentro de la fuerza obligatoria del contrato está el concepto de la irrevocabilidad del acuerdo, lo que implica que el contrato se firma para ser cumplido. El contrato es por lo general la conjunción de dos voluntades opuestas que llegan a constituir una entidad jurídica en forma tal que en teoría

debería cumplirse, por lo que uno solo de los contratantes no puede dejarlo sin efectos, es decir revocarlo. Cuando hablamos de ejecución forzosa tenemos que pensar, que esta excluye el cumplimiento parcial, el tardío y el inexacto, es decir las tres formas anteriores son contrarias al espíritu del contrato.

Un convenio sólo se deja sin efecto por un convenio posterior de las mismas partes (convenio rescisorio) o por una rescisión contractual, entendida ésta como un acuerdo nuevo, un contrato por el cual se pone fin a otro contrato (artículo 836 Código Civil de la nulidad relativa). El efecto del acuerdo revocatorio es la insubsistencia del contrato anterior. Existe la posibilidad de rescindir el contrato unilateralmente (rescisión unilateral) cuando uno de los sujetos deja sin efecto un contrato precedente, por ejemplo el artículo 1278 del Código Civil inciso 3 y 4, permite rescindir unilateralmente el contrato de mandato, sin necesidad de la aceptación del mandatario, el artículo 37 de la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor permite al consumidor, en el caso de casos de ventas a domicilio, en un plazo de ocho días, dar la rescisión por parte del comprador, En los contratos de adhesión, la decisión de rescindir, podría ser una de las cláusulas prohibidas por la ley, siempre que esta facultad le esté permitida al adherente y no al predisponente.

La buena fe (primer párrafo del artículo 1023 Código Civil) como principio general de derecho, tiene que ver con todas las partes contratantes, por un lado por la obligación de lealtad que impone al deudor la ejecución fiel de su compromiso, sin ninguna actitud dolosa, de manera tal que debe ejecutar su obligación a pesar de las dificultades meramente materiales que se le presenten, pero que pueden superarse (inclusive las jurídicas), con la diligencia del buen padre de familia. El acreedor también tiene ese deber de lealtad y debe abstenerse de aptitudes dolosas que dificulten el cumplimiento de las prestaciones al deudor. Por otro lado, existe un deber de cooperación entre las partes, que facilite la ejecución de las obligaciones, debe informarle al deudor de las circunstancias que faciliten el cumplimiento. El deudor sólo se libera de su responsabilidad si existe un acontecimiento externo imprevisible e inevitable que hace definitivamente imposible el cumplimiento, pero si es posible, aunque dificultoso, el deudor debe ejecutar su obligación.

Cuando se incumple cualquiera de estos deberes de lealtad o cooperación, vamos a tener básicamente un incumplimiento contractual, con el consecuente surgimiento de dos reglas constantes: siempre o casi siempre el acreedor tiene derecho a la ejecución forzosa (artículo 693 Código Civil) y además, a la indemnización de daños y perjuicios (artículo 702 Código Civil). Si la ejecución forzada no es posible se traduce en unos daños y perjuicios (artículo 700 Código Civil), que pueden ser diferentes a los daños y perjuicios del artículo 702. En este sentido la relación contractual establecida en un contrato de *know how* obliga a las partes a un comportamiento probo y digno de la relación.

	Ejecución Forzosa
Incumplimiento Imputable	Resolución

Cuando hay incumplimiento de la ejecución de buena fe el acreedor (beneficiario) de esta obligación, tiene derecho a que al menos se le indemnicen los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, o a la ejecución forzosa. Puede ser que pierda el derecho de ejecución (artículo 1135 Código Civil) cuando no denuncie la perturbación que sufre.

Aparte de esos efectos básicos, que tiene el contrato, que son naturales, existen en ciertos

contratos la garantía, como un efecto normal, aunque las partes no lo hayan pactado. Independiente de los convenios expresados que se den al respecto, viene ha presentarse básicamente en los contratos onerosos que transmiten derechos, y dentro de estos, en los traslativos de propiedad (regulada en los artículos 1034 y siguientes del Código Civil). Ejemplo de ello lo constituye el contrato en estudio. El transmitente garantiza el libre derecho de lo transmitido, al respecto la ley contempla:

a) Libre Ejercicio Jurídico

Cualquiera que transmita el derecho de propiedad garantiza que el comprador va a poder venderla, enajenarla sin ningún problema, con exclusión de todo tercero que pretenda tener un mejor título. El principal obstáculo al libre ejercicio que puede encontrar un adquirente es la evicción (quitar venciendo) producida cuando un tercero ostente un mejor derecho del que adquiere, lo derrote a nivel judicial, y este tercero lo despoja del derecho. La evicción puede ser total o parcial.

"...Si lo que se transmitió fue un derecho aleatorio la garantía no cubre la pérdida o perturbación del derecho porque ocurra el acontecimiento previsto o previsible"

b) Libre Ejercicio de Hecho

El vendedor le garantiza al comprador, a título oneroso, que la cosa sirve para el uso material al que está destinado, que no tiene defectos ni vicios ocultos (no evidentes, que no se pueden detectar con un exámen normal de la cosa que se está adquiriendo). Dentro de estos, los que interesan son los vicios ocultos no aparentes conocidos como redhibitorios. El que transmite garantiza, con sus propios hechos que no va a molestar el ejercicio del derecho de adquirente (hecho propio del transmitente). El transmitente asume una responsabilidad civil objetiva por la evicción, es decir no importa la conducta personal del transmitente (salvo para establecer la indemnización), no importa si existe culpa o dolo, basta que haya evicción para que se ponga a funcionar el mecanismo indemnizatorio. Esta garantía es indivisible (artículo 1037 Código Civil) y se transmite con ese mismo carácter a los herederos, está cesa cuando se concreta la violación, y se exige la indemnización, que puede ser divisible entre los sujetos a quienes se impute su responsabilidad.

c) Pretensión de Garantía en el Proceso Civil

Cuando el tercero empieza a molestar o interponer la demanda, contra el titular de un derecho de garantía y pretende despojarlo del derecho que le ha sido transmitido, éste tiene la facultad de llamar al garante (artículo 1036 Código Civil) para que coadyuve en su defensa (artículo 109 y 11 del Código Procesal Civil), por el principio de la intervención de terceros en el proceso.

"La falta de citación no impediría un Muro proceso contra el garante, para que indemnizara la evicción".



Si el garante interviene en forma voluntaria, la sentencia que recaiga debe hacer necesariamente pronunciamiento sobre la garantía

"...siendo posible en el mismo proceso de evicción una pretensión de garantía, o en su caso de resolución, contra el trasmite."

La llamada al garante tiene que darse antes de que se inicie el proceso probatorio, para que este pueda plantear sus pruebas. En estos casos, el hecho generador de la responsabilidad objetiva es la pérdida por evicción (el bien jurídico es la transmisión de los derechos buenos), con lo que se garantiza que el derecho es válido, pero que también se están dando los instrumentos para defenderse de las agresiones de terceros.

d) Renuncia y la limitación de la garantía

Como el derecho patrimonial del adquirente de un contrato traslativo oneroso, es una cuestión disponible, se aprecia tanto en su renuncia como en su limitación, con la advertencia necesaria de que una renuncia o una limitación de una garantía puede constituir un abuso de derecho, cuando es impuesta indebidamente por el trasmite. Se renuncia cuando el garantizado no interpone oportunamente las acciones judiciales, o expresa el beneficio para el trasmite (en tanto no perjudique a terceros). La renuncia puede darse anticipadamente, situación de puro derecho privado en la que no hay cuestiones de orden público. Sin embargo el artículo 1023 (inciso m) del Código Civil sanciona con nulidad absoluta de la cláusula que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente, prohibiciones establecidas para contratos tipo o de adhesión y que no corresponden a los contratos de libre discusión. La limitación puede referirse tanto a situaciones de hecho o de derecho concretas, donde las partes deciden que no hay garantía, sea porque...

Faltó la página 103 de la tesis.

Cuando se pactan cláusulas como las anteriores, hay confusión acerca de si la limitación para celebrar ulteriores contratos, no convierte al contrato en una concesión exclusiva, situación que habrá de determinarse en cada caso concreto y atendiendo a lo expuesto que esté o no el beneficiario a competencia en su área de mercado.

Existen, además, formas de transición entre la concesión del *know how* simple y exclusiva, tales como la cláusula que impide al dador fabricar o vender el objeto dentro del territorio del contrato. La manera como se establezcan estas combinaciones de normas dentro del clausulado del contrato, dependerá del interés de las partes en cada caso concreto.

b) Concesión exclusiva de *know how*.

Cuando se da la concesión exclusiva de un *know how*, el dador promete al beneficiario cederle a él solo el *know how* para un territorio determinado y no producir ni distribuir o vender él mismo el objeto dentro de ese territorio. Si el dador le trasmite el secreto -sea protegible o no- a otra

persona, viola sus obligaciones contractuales y queda obligado a indemnizar.

La celebración de este tipo de regulación estaría amparada al principio de libertad contractual del cual podemos desprender tres características principales: las partes, el objeto y el valor.

Este principio sólo cedería ante la existencia de cuestiones violatorias del orden público y de los derechos adquiridos por terceros por lo que no está protegido contra estos.

- Restricciones
1. Artículo 292 CC (nulidad relativa)
 2. Artículo 12 inc. a Ley 7472 (práctica monopolística relativa)

Con respecto al pacto de exclusividad se deben tener presente las disposiciones del artículo 292 Código Civil y las de la Ley 7472 Ley de Promoción de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor. El primer caso del artículo 292 Código Civil dispone que únicamente pueden establecerse restricciones a la libre disposición de los bienes cuando estos se transmiten gratuitamente, es decir cuando se dan por donación o cuando se dan por testamento. La persona que los transmite puede establecer limitaciones y estos bienes no podrían ser vendidos por un plazo de diez años. Estas son restricciones de particulares sobre particulares y las restricciones válidas sólo son las que establece el mencionado artículo.

De la Ley 7472, se ha dicho que viene a prohibir los pactos de exclusividad en su artículo 12 inciso a, donde está ordenada la prohibición de las exclusividades como una práctica monopolística relativa¹⁸⁷ objeto de comprobación de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley citada. De acuerdo con el inciso a del artículo 14 de la Ley 7472 no es práctica monopolística la distribución de productos que pueden ser sustituidos, por ejemplo en el caso que se presentó entre las compañías Purdy Motor y Toyota, existía un contrato de exclusividad por medio del cual Purdy Motor sólo vendería autos de la compañía Toyota y a su vez la compañía Toyota únicamente se los proporcionaría a la Purdy Motor. El producto que ofrecían las empresas es un bien fácilmente sustituible, de manera que no puede decirse que se trate de una práctica monopolística por existir otras marcas de autos similares en el mercado. Siguiendo con el ejemplo, aparece una empresa que importa autos traídos de Panamá, rompiendo con la exclusividad firmada entre Purdy Motor y Toyota, perjudicando a Purdy Motor debido a que esta compañía que los traía de Panamá los vendía más baratos. El contrato de exclusividad era conocido públicamente desde hace muchos años.

Como ya se indicó, el pacto de exclusividad vincula únicamente a los contratantes y no protege frente a terceros. No obstante, la solución para este caso la encontramos en el artículo 1025 CC (responsabilidad extracontractual), ya que la actividad de la nueva importadora era completamente ajena a la esfera jurídica de Toyota y Purdy Motor. La cláusula de exclusividad es "Res inter Alia acta" por lo que la responsabilidad de la nueva compañía sería extracontractual¹⁸⁸ de acuerdo con el 1025CC.

Diferente sería el caso de una compañía que vende paquetes tecnológicos (software), cuando es la única que produce este tipo de producto, en este caso conceder un contrato de exclusividad si se considera una práctica monopolística, porque se está limitando la posibilidad de escogencia de los consumidores al no tener un sustitutivo.

Para finalizar el análisis se debe indicar que todos estas consideraciones deben tomarse en cuenta al elaborar un contrato de *know how* donde, la exclusividad estará limitada a las partes



intervinientes.

C) Obligaciones Contractuales (Beneficiario, Cedente).

Esencialmente son dos las partes que intervienen en los contratos de *know how*. el cedente o licenciante, y el adquirente o licenciataria.

a) El Transmitedente o Cedente:

Es el obligado de suministrar el *know how*. Necesariamente debe ir implícita la plena comunicación de los conocimientos técnicos o avances que constituyen la esencia del *know how*, objeto del contrato. Así como la entrega de los objetos requeridos para cada caso como: maquinaria, herramientas, muestras, modelos no depositados, etc; documentación técnica: memorias, proyectos, fórmulas, etc.; instrucciones, complementadas con normas de ejecución, asistencia técnica; así como la asignación de un derecho positivo a la explotación de estos conocimientos.

Obligado además a brindar asistencia técnica, esencial dado lo complicado de la transmisión y con el objeto de realizar las transformaciones adecuadas al fin perseguido (debe especificarse el número de personas que aporta la empresa o parte transmitedente, el obligado al pago de salarios, duración de la misma, a sí como las medidas necesarias para alcanzar el fin que se persigue).

El cedente está obligado a garantizar los resultados (muchas veces estipulada en una cláusula que garantice el aumento de producción o de ventas, consecuencia de la tecnología que adquiere). Es similar a la obligación que encontramos en el artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos nos dice que el arrendador debe garantizar la legitimidad de su derecho y el uso y goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato a hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarlo en estado de servir para el uso a que ha sido destinado. 191 Es necesario que alando el contrato de *know how* se pacte sea establecida la responsabilidad del cedente por los resultados y las modalidades de garantía asumida y como deberá satisfacer la misma.

Es frecuente que el beneficiario exija pacto de exclusividad por razones de orden económico como el período de preparación o de carencia, hasta que los conocimientos técnicos estén aptos para su explotación, las elevadas inversiones del comprador para hacer factible la aplicación del *know how*, la existencia de riesgos, por la incertidumbre del mercado; y el hecho de que la demanda puede ser limitada) del cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero, un contrato que tenga por objeto la transmisión y autorización de uso del *know how* objeto del contrato (cláusula de licencia única), y a no explotarla dentro de un ámbito territorial determinado (aunque la exclusividad no es un elemento esencial del *know how* y de no figurar expresamente en el pacto, no se entenderá concedido ese derecho al adquirente).

Retorno de conocimientos, impuesta por el cedente al beneficiario, donde una vez finalizado el contrato, y durante el transcurso del mismo, le comunique las ventajas o perfeccionamientos que el uso del *know how* le ha proporcionado (cláusula "grant back"), igualmente autorizando su explotación toda patente desarrollada por las mejoras obtenidas en la producción del *know how*,

pudiendo dar origen a una nueva patente, donde por un lado el adquirente se obliga a ceder al transferente el derecho de obtener la patente, o por el otro, se compromete a concederle una licencia sobre la nueva patente (licence back).

Acuerdos enlazados (tying arrangements). La obligación del receptor de recibir del cedente materia primas, equipos o servicios del mismo, ya sean propios o de un tercero por él designado.

Saneamiento y evicción. A falta de legislación positiva, debemos acudir a los preceptos del Código Civil supra (artículos 1034 y siguientes) y del Código de Comercio (artículos 411 y siguientes), referentes a las obligaciones del vendedor. En la evicción el vendedor garantiza al comprador por los disturbios (acciones ejercidas por terceros que pretenden tener un derecho, de carácter real sobre la cosa) que sufra en la posesión de la cosa vendida, pero sólo de aquellos que sean de naturaleza jurídica. Debiendo garantizar los Vicios Ocultos como otro deber, pues el vendedor en este caso el cedente debe haber transmitido la cosa en estado de funcionar, de llenar el propósito para el que fue vendido, pues por el carácter especial de estos contratos, se puede presentar con bastante frecuencia al receptor, cuando se trata de cedentes extranjeros y por la dificultad de examinar in situ la maquinaria o técnica adquirida. Consistiendo el saneamiento en la obligación de pagar daños y perjuicios, por el incumplimiento del cedente.

b) El Receptor o Beneficiario:

El pago ó royalty se fija en el contrato el momento de pago, su cuantía, forma de pago, lugar etc. En la práctica se efectúa por medio de transferencias bancarias,²⁰¹ es la obligación principal asumida por el beneficiario, este puede ser mediante el pago de un canon conocido como regalía o royalty, que funcionan en abonos, o por medio de los denominados forfaits consistentes en el pago de una suma única, o en sumas aplazadas fijadas de antemano. Se adoptan para la utilización de *know how*, en que la técnica se trasmite definitivamente.

El cedente suele imponer la obligación de guardar el secreto en el respectivo contrato, dado que su divulgación significaría la pérdida de la eficacia, atentando contra las diferentes leyes que lo protegen.

Otra de las obligaciones del beneficiario es la obligación de explotación. Esta debe darse de la forma más adecuada, cumpliéndose con las condiciones pactadas, se obliga al beneficiario a que durante un periodo determinado se exija la explotación del *know how* transferible.

e) El Sistema de Unificación de los Principios de Contratos Comerciales Internacionales (UNIDROIT) y su aplicación en la resolución de conflictos de Know How

[Jiménez]⁵

1. PRINCIPIOS DE CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES

El sistema de globalización mundial, obliga a las naciones a la búsqueda de mecanismos contractuales que no se opongan entre sí y proporcionen certeza a las relaciones de Derecho Internacional Privado. Con el surgimiento de nuevos mercados controlados por las grandes potencias económicas se exige a los países subdesarrollados unificar sus legislaciones para adaptarse a las nuevas tendencias mundiales.

El desarrollo de la industria y del comercio requieren de modalidades contractuales ágiles y seguras, de ello se desprende que el Derecho Comercial y la legislación nacional muchas veces resultan insuficientes, lo que hace necesario consolidar criterios que permitan integrar e interpretar los contratos y convenios, para que así su aceptación sea válida en la mayor cantidad de naciones.

Los principios de Contratos Comerciales Internacionales (*UNIDROIT*) pretenden alcanzar un acuerdo entre las tradiciones legales y las condiciones económicas y políticas de los países en los que ellos serán utilizados, y de esta manera convertirse en marco de referencia para las comunidades comerciales y legales internacionales. Estos principios parten de criterios generales para los contratos comerciales internacionales aplicados a través de los años. Son utilizados cuando las partes acuerdan su uso dentro de un contrato. Empero no son un instrumento de protección, en consecuencia su aceptación dependerá de lo persuasivo que resulte para las partes su aplicación.

"...el objetivo de los Principios de *UNIDROIT* es establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo, independientemente de las específicas condiciones económicas y políticas de los países en que vengán aplicados".

Los Principios de *UNIDROIT*, tienen como uno de sus objetivos interpretar e incluso sustituir los textos legales nacionales en los cuales no exista acuerdo unánime en su razonamiento.

1.2 Surgimiento de los Principios de *UNIDROIT*

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (*UNIDROIT*), es una organización no gubernamental con sede en Roma, Italia, es el encargado de reproducir y publicar los Principios de Contratos Comerciales Internacionales. Para el año de 1994 da a conocer un compendio de principios elaborados por un grupo de trabajo integrado por profesores, magistrados, juristas connotados de los cinco continentes y delegados de alto rango, pertenecientes a los principales sistemas jurídicos del mundo dándole así su carácter internacional.

El objetivo de los Principios de *UNIDROIT* es establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo, independientemente de las condiciones económicas y políticas de los países en que se aplican. Aspiran establecer reglas generales aplicables a contratos mercantiles internacionales y actuar como "principios generales del Derecho" o como "Lex Mercatoria", y así, servir de modelo para la legislación nacional e internacional o para ser utilizados por los particulares.

La Convención de *UNIDROIT* sobre "leasing", entre muchos otros proyectos internacionales; y la XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 1997) consideraron que:

"...a los contratos internacionales resultan aplicables, como criterios de interpretación, los Principios de *UNIDROIT* sobre contratación internacional".



Estos principios proporcionan una solución a los problemas surgidos cuando se demuestra que es imposible establecer la regla pertinente de ley aplicable, o para interpretar o complementar instrumentos de derecho internacional. No obstante, los principios no pueden restringir la aplicación de reglas obligatorias nacionales, internacionales o de origen supranacional que sean aplicables de acuerdo con las reglas pertinentes del Derecho Internacional Privado.

El Convenio enuncia los derechos y obligaciones de las partes teniendo en cuenta las prácticas contractuales leales más frecuentes que se han desarrollado en los diferentes campos de la contratación. La aplicación del convenio está sometida a tres condiciones: en primer lugar, que las partes tengan su sede en países diferentes (condición de internacionalidad); en segundo lugar, que los países sean partes del Convenio (situación ésta aún bastante improbable en virtud del escaso número de adhesiones hasta ahora logradas), o que el contrato este regido por la legislación de uno de los Estados contratante (es el que se presenta con más frecuencia) y como tercera opción que las partes contratantes elijan en forma libre su aplicación. En todo caso existe la posibilidad de evitar, en el marco de sus relaciones particulares la aplicación de algunas disposiciones.

2. SECRETO INDUSTRIAL

Nuestro país bajo presiones internacionales se vio en la obligación de crear una ley que tutelara la protección y defensa del secreto industrial, y aprobó la Ley 7975 el 4 de enero del 2000 Ley de Información no divulgada, dirigida a proteger la información relacionada con secretos comerciales o industriales de particulares, y tendiente a tutelar la transferencia y divulgación no autorizada de datos, que consten incluso en formato electrónico. Esta legislación aún no ha sido sometida a consultas o acciones de inconstitucionalidad y los escasos pronunciamientos realizados por la Procuraduría General de la República no abordan adecuadamente el tema, por esta razón no ha surgido jurisprudencia alguna en el ámbito nacional que aborde la materia.

El tema es novedoso y desconocido incluso para los legisladores quienes se limitan a tomar modelos tipo establecidos por la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual, (organización perteneciente a la OMC y encargada de unificar las normas que regulan esta materia), prueba de esto es el nombre impreciso dado a la ley, técnicamente la ley debería llamarse Ley de Protección al Secreto industrial y no referirse a temas tan variados como los contenidos en el concepto de información.

2.1 El "know how" y los contratos atípicos

El "*know how*" es sinónimo de secreto industrial, de transferencia de tecnología; es un saber hacer, un conocimiento aplicable a cualquier rama de la tecnología o la industria que posea un valor económico importante. Se refiere al manejo de técnicas, combinación de experiencias, información y comprensión de las técnicas requeridas en un proceso industrial que son secretos para terceros.

Comprende la totalidad de las experiencias propias de fabricación y de explotación, los conocimientos y experiencias comerciales con prescindencia de si éstas están escritas o no, y sean

conocidas solamente por un círculo estrictamente limitado de personas, cuando por voluntad manifiesta o reconocible del dueño del establecimiento, ha de ser mantenido en secreto en virtud de un interés justificado (caracterizado por la naturaleza comercial del objeto).

El "*know how*" puede constituir un elemento accesorio a otros contratos. En el caso del franchising es ostensible en la utilización de marcas de fábrica y en la transferencia de distintivos y enseñas propias, asistencia técnica, publicidad y forma de comercialización del producto. Generalmente los arreglos de franquicia están sujetos a un número considerable de leyes adicionales y separadas. La primera categoría incluye las leyes y regulaciones que son en general aplicables todo tipo de contratos, la segunda aquéllas que son ajustables al contrato específico, en el caso de aquel país que lo regule positivamente. Se hace evidente que el convenio de franquicia comercial no puede funcionar adecuadamente en una legislación general de contratos sin una ley ordenada, en donde los derechos de propiedad intelectual preserven la confianza en la utilización del secreto industrial objeto del contrato, de ahí la necesidad de unificar criterios que regulen convenientemente la materia.

El contrato de "*factoring*" es otro de los contratos comerciales internacionales donde el "*know how*" se encuentra presente. Está inmerso en una relación de confianza y seguridad, debido a que tanto el factor como su cliente deben recíprocamente brindarse información que facilite la relación, en este caso el cliente muchas veces tendrá que proporcionar al factor información no pública (secreta) haciéndose necesario que el factor se comprometa a no divulgarla. Esta información puede incluir listas de clientes, formas de ventas, mercadeo, etc. consideradas secretos objeto de tutela jurídica. La convención *UNIDROIT* sobre Factoring Internacional (Ottawa, 28 de mayo 1988) reconoció la importancia de esta modalidad contractual y promueve la adopción de reglas uniformes que proporcionen un armazón legal que mantenga un equilibrio de intereses entre las partes, suscitando la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

Por último encontramos manifestaciones de "*know how*" en las aventuras compartidas ("*joint venture*") que se usan frecuentemente en la expansión internacional de sistemas de franquicia, particularmente en situaciones donde las compañías locales carecen de medios financieros, por lo que deben recurrir a compartir su "*know how*" y medios con otras compañías.

La convención *UNIDROIT* sobre Arrendamiento Financiero Internacional (Ottawa, 28 el 1988 de mayo), reconoce la conveniencia de formular reglas uniformes que relacionen el derecho civil con aspectos del derecho comercial, como idea unificadora de este tipo de contrato. La importancia que reviste el "*know how*" es patente cuando la tecnología es la contribución por excelencia. La forma de utilización de esta tecnología en el caso del "*leasing*" posibilita adquirir tecnología de punta y hace evolucionar modelos de empréstito más dinámicos y seguros para quienes desean obtenerlos.

2.2 Normativa costarricense

La poca legislación específica en tema de "*know how*", además de su semejanza con otras figuras, permite la aplicación de reglas analógicas. Las normas generales sobre negocios jurídicos, contratos y contratos sinalagmáticos, suplen los vacíos que existen en la legislación y son fuente informadora de este contrato, sin olvidar los principios *UNIDROIT* a los cuales puede recurrir él

interprete del convenio.

La Ley 7975 regula las disposiciones de datos, pruebas u otros hechos no divulgados como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos, dichos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación; salvo cuando el uso de tales datos se requieran para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal. Esta ley busca contribuir y promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de modo que se favorezca el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

En materia de secreto industrial, en nuestro país solamente existían disposiciones aisladas; contempladas en algunos artículos del Código Penal, y el Código de Trabajo, en este último está estipulado como obligación de los trabajadores, guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono).

Otra norma la encontramos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472, a través de la prohibición de la competencia desleal. Esta regulación era insuficiente por encontrarse en una ley que abarcaba materias muy diversas.

Encontramos normas aisladas en materia de secretos comerciales, en la Ley de Biodiversidad 7778 de 1998, donde el Estado está obligado a otorgar la protección a las formas de conocimiento e innovación, mediante patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos intelectuales comunitarios sui generis, etc.

Como puede observarse no existía un concepto ni una regulación integral sobre secreto industrial hasta la aprobación de la Ley de Información no Divulgada. Cuando se promulga la Ley 7975 del 18 de enero del 2000, se disponen normas para determinar el ámbito de protección y la información excluida de la misma; y se establecen las condiciones para autorizar su uso a terceros, las formas de adquisición o divulgación sin consentimiento del titular; se regula la responsabilidad y confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales; y se protege los datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos y la información no divulgada por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos.

El ordenamiento concede protección a todo tipo de información que constituye para su titular una ventaja competitiva frente a terceros y brinda la protección al poseedor del secreto cuando éste le es arrebatado de una forma contraria a la ley y a las buenas costumbres por un tercero.

2.3 Protección Internacional

En el ámbito internacional uno de los instrumentos que hace referencia al tema del secreto industrial es la Convención de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante). En su artículo 108 indica que los derechos de propiedad intelectual, industrial y análogos a estos, que posean un valor económico, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente. Por su

parte el artículo 115 de ese cuerpo normativo remite a los convenios internacionales presentes y futuros, a falta de ellos indica que su obtención y disfrute, así como su registro quedarán sometidos al derecho local.

El 1 de junio de 1968, los países centroamericanos suscribieron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que entró en vigor para Costa Rica el 27 de mayo de 1975. Más adelante, el 30 de noviembre de 1994 los países de la región suscribieron un Protocolo de modificación al Convenio referido en el párrafo anterior, el cual sufrió una enmienda mediante un Protocolo suscrito el 19 de noviembre de 1997 y el 26 de marzo de 1998.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, contenía disposiciones inconsistentes con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo cual los Estados de la región interesados en cumplir con los compromisos derivados del ADPIC en materia de propiedad intelectual y en adecuar sus legislaciones nacionales en esta materia se comprometieron a introducir las modificaciones correspondientes en sus legislaciones a más tardar el 1 de enero del año 2000.

Los Estados de la Región Centroamericana con la finalidad de adoptar un régimen común en materia de protección de la propiedad intelectual, derogan a partir del 1 de enero del año 2000 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito el 1 de junio de 1968, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, 65 y 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Asimismo, acuerdan que una vez adoptada la nueva legislación los Estados contratantes iniciarán las gestiones para establecer un régimen común de propiedad intelectual.

En Costa Rica recientemente se han tomado medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual, con el fin de excluirse de la Lista de Observación Prioritaria de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. El 26 de febrero del 2002 el Gobierno de la República anunció la creación de una comisión interinstitucional que se encargará de definir los mecanismos de protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual. Esta comisión estaría integrada además, por funcionarios judiciales y tendría el apoyo del sector privado. Con la creación de esta comisión el Gobierno pretende promover acciones preventivas y represivas contra los que violan la propiedad intelectual, así como desarrollar campañas educativas masivas para informar sobre los alcances de la normativa y sus sanciones. Adicionalmente, se anunció que ya está listo el reglamento de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, junto con el correspondiente a la Ley de Marcas, mientras que el reglamento a la Ley de Información no Divulgada ya está próximo.

Actualmente, la materia del secreto industrial está normada internacionalmente por medio de los convenios de la OMPI sobre propiedad intelectual e industrial los cuales en su mayoría han sido aprobados por nuestro país.

3. LOS PRINCIPIOS DE *UNIDROIT* EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE *KNOW HOW*

Como se pudo observar, nuestro país tiene poca trayectoria legal en materia de propiedad industrial, hasta hace poco tiempo el tema estaba disperso en varias leyes y sólo recientemente

Costa Rica se ha ajustado a los requerimientos internacionales.

Sobre la nueva normativa aprobada no existe jurisprudencia orientadora que venga a solventar los vacíos legales y sirva como criterio interpretativo de la ley. En esta coyuntura los principios de *UNIDROIT* proporcionan un marco de referencia para la elaboración de contratos de *know how* los cuales la mayoría de las veces, tienen implicaciones en el ámbito internacional y sus actores son personas físicas o jurídicas de diferentes países. Asimismo, orientan al juzgador que resuelve los conflictos que acaecen con ocasión de este tipo de contrato.

Los Principios de *UNIDROIT* sientan un punto esencial de referencia al diseñar provisiones pertinentes de instrumentos internacionales. Desde su aparición en 1994 ha sido inmediata su aplicación por los tribunales y árbitros cuando han debido adoptar decisiones relativas a contratos internacionales, constituyéndose en una gran herramienta de ayuda.

La utilización de estos principios en la solución de controversias producidas en contratos evitaría un proceso largo y complejo por lo congestionado el sistema judicial de la mayoría de los países. Las partes que adopten este procedimiento por la vía del arbitraje encontrarían como beneficio la confidencialidad que proporcionan las instituciones encargadas de resolver estos conflictos, con la garantía de conservación de la información contenida en ellos.

El compendio de *UNIDROIT* facilita la solución de conflictos ocurridos con ocasión de un contrato de *know how*, prevé que las partes contratantes van a estar limitadas por los usos y costumbres conocidos ampliamente, y regularmente observados en comercio internacional, excepto cuando la aplicación de tal uso sea irrazonable. Como ya se indicó, la mayoría de estos contratos nacen en el ámbito del comercio internacional donde las reglas imperantes se transforman constantemente atendiendo a las necesidades de los mercados, es por ello que los usos y prácticas comerciales son exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución de éstos y otros conflictos legales internacionales.

El deber de conducirse de buena fe y la lealtad en el cumplimiento de un contrato de *know how* constituye un principio de gran importancia. Del acatamiento de estas reglas de conducta va a depender la conservación de los secretos industriales que sean objeto del contrato. Las partes contratantes están obligadas a conducirse de acuerdo a estas reglas, limitar o excluir este deber implicaría desconocer uno los ejes fundamentales por los cuales debe regirse el comercio internacional.

Los principios *UNIDROIT* se refieren al carácter imperativo de conducirse conforme al deber de buena fe y enfatizan en que las partes no pueden excluirlo. Es decir, imponen estándares mínimos a la libertad contractual, pero nada impide a las partes establecer en su contrato parámetros más rígidos de comportamiento.

Una de las disposiciones de *UNIDROIT* que más se aplica a los contratos de *know how* es el deber de confidencialidad, éste deber existe incluso en la etapa pre -contractual es decir antes de que el contrato se celebre. Es evidente que cuando la información se da como confidencial por una de las partes en el curso de las negociaciones para la celebración de un contrato, la otra parte está bajo un deber de no descubrir esa información o usarla inadecuadamente para sus propios propósitos si el contrato no llega a formalizarse. El compendio *UNIDROIT* incluye una obligación de compensación como remedio para paliar la brecha surgida por el incumplimiento de ese deber, la cual puede fijarse con base en el beneficio recibido por la otra parte.

UNIDROIT distingue las obligaciones contractuales de las partes, las cuales pueden ser expresas o implícitas. Las obligaciones implícitas provienen de la naturaleza y propósito del contrato; los usos y las prácticas que se establecieron entre las partes; la fe buena y el trato justo; y la racionalidad. Estas obligaciones en un contrato de "know how" van dirigidas a regular y limitar la utilización del secreto industrial por la parte contratante y están estrechamente ligadas al deber de confidencialidad antes referido.

Como lo hemos visto, los contratos de "know how" revisten un carácter de internacionalidad. Es usual acordar que el convenio tenga dos o más versiones oficiales en idiomas diferentes cuando las partes contratantes provienen de países diversos, por ello en ocasiones surgen conflictos de interpretación del contenido debido a las variaciones lingüísticas, para resolver este tipo de controversia *UNIDROIT* da preferencia para la interpretación a la versión en la cual el contrato era originalmente impulsado.

El compendio *UNIDROIT* no exige concluir un contrato escrito, permite que pueda ser demostrado por cualquier medio, incluyendo la prueba testimonial. En este sentido es más abierto que criterios seguidos por la normativa costarricense, ejemplo de ello es el Artículo 351CPC donde no es admitida la prueba testimonial para demostrar aquellos contratos cuyo objeto tengan un valor mayor al 10% de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia del recurso de casación. Además facilita la posibilidad a las partes de excluir su aplicación, derogarlos o variar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, excepto que se pacte de otra forma en una cláusula contractual elaborada con apego a los principios.

Como pudo observarse, algunas de las disposiciones de *UNIDROIT* introducen criterios innovadores de interpretación de los contratos comerciales, que facilitan la solución de los conflictos surgidos en desenvolvimiento de contratos de "know how".

CONCLUSIONES

Como fenómeno biológico la necesidad crea nuevas estructuras, ésta hace que los organismos sufran las mutaciones necesarias que les permitan seguir compitiendo con los más fuertes y evolucionados. El derecho comercial al igual que un organismo biológico se mueve hacia la creación de modelos más desarrollados de contratación comercial, buscando la armonía con las circunstancias socio-económicas actuales, muta hacia la unificación del Derecho Civil y el Derecho comercial, esto no significa, la absorción de uno en el otro, sino tan solo la unión sustancial de ambos, exigida por la vida comercial moderna.

Los Códigos Civil y de Comercio han soportado reformas significativas a lo largo del tiempo por una multitud de leyes especiales, empero han quedado indemnes algunos sectores, que prevén soluciones muchas veces anticuadas para la coyuntura vigente.

El derecho es una actividad del hombre, por consiguiente sigue el camino que determinan los acontecimientos que lo rodean. La globalización produce a cada momento, algún hecho nuevo que repercute en el comportamiento humano, el principal reflejo de esto lo encontramos en la forma de contratación, que conjuntamente con el derecho de propiedad constituyen la base fundamental de un sistema de derecho.

La necesidad de modernización de la materia contractual no requiere explicación, hay clara conciencia de ello entre los juristas y las personas que intervienen en el comercio internacional. Si las formas de comercio cambian, la ley debe ser interpretada bajo las actuales circunstancias siendo conveniente sentar principios de validez universal que rompa la barrera nacional de aceptación.

El contrato de "*know how*" es uno de los contratos donde es más notoria la necesidad de avanzar hacia criterios uniformes de interpretación por la trascendencia económica de su objeto. En materia de "*know how*" no se ha creado jurisprudencia por parte de los tribunales, ni ha surgido abundante doctrina de autores nacionales, por lo cual la utilización de criterios orientadores como los principios de *UNIDROIT*, empleados en Centros de Conciliación y Arbitraje, permitiría una solución más pronta y efectiva de los conflictos que la que podríamos obtener en sede judicial.

Desgraciadamente la poca cultura que poseemos en cuanto a la resolución alternativa de conflictos, hace que las partes muchas veces no acepten como valedera los laudos otorgados por los árbitros y recurran a la acción de nulidad como ultima instancia, desvirtuando el objetivo primordial de la figura. Otra de las dificultades en la aplicación de institutos como los que proporciona *UNIDROIT*, radica en el hecho de que el país no se ha adherido al tratado internacional que lo instaura. Paralelamente es evidente un desconocimiento por parte de nuestros juristas no sólo de las disposiciones de los principios de contratos comerciales internacionales sino en general de los temas de propiedad intelectual e industrial.



ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

- 1 Stumpf, H. (1984). El Contrato de Know-How. Editorial TEMIS. Bogotá, Colombia. 3-15.
- 2 López Guzmán, F. (2002). Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología EL KNOW HOW. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez LTDA. Colombia. 75-78.
- 3 López Guzmán, F. (2002). Ibidem. 255-262.
- 4 Jiménez Fallas, J. D. (2002). Patologías del Contrato de Know How. Tesis de Grado para optar por la Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. 96-110.
- 5 Jiménez Fallas, J. D. (Agosto, 2005). El Sistema de Unificación de los Principios de Contratos Comerciales Internacionales (*UNIDROIT*) y su aplicación en la resolución de conflictos de Know How. Revista Judicial. Año XXVI, Número 83. Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica. 85-92.