



Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Benavente Chorres, Hesbert

El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para
su regulación normativa

Ius et Praxis, vol. 14, núm. 2, 2008

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19714211>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

 redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

**EL CONTRATO DE KNOW HOW O DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS: ASPECTOS A SER CONSIDERADOS PARA SU
REGULACIÓN NORMATIVA***

**THE AGREEMENT OF KNOW HOW OR OF PROVISION OF TECHNICAL
KNOWLEDGES: APPEARANCES TO SER CONSIDERED FOR HIS
REGULACIÓN NORMATIVA**

Hesbert Benavente Chorres**

RESUMEN

Mediante el presente estudio se analizarán los diferentes conceptos, así como, cláusulas, características y naturaleza jurídica del contrato de Know How o de provisión de conocimientos técnicos, entendido como: aquel negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación; resaltándose tanto la posibilidad de cesión, así como de venta – modalidad discutida en la doctrina - del Know How. Todo ello, con fines de establecer los lineamientos para su positivización en el ordenamiento jurídico, para lo cual, se anexa un proyecto de ley, el cual se estructura con lo desarrollado en la presente investigación.

ABSTRACT

By means of the present study the different concepts will be analyzed, as well as, clauses, characteristics and juridical nature of the contract of Know How or of provision of technical knowledge, understood like: that juridical business which object is the transfer or transmission of the right on a technical knowledge reserved, realized by your holder in favour of another part, in exchange for a consideration; the possibility of transfer being highlighted so much, as well as of sale - modality discussed in the doctrine - of the Know How. All this, with purposes of establishing the limits for your positivización in the Juridical system, for which, there is annexed a project of law, which is constructed by the developed in the present research.

PALABRAS CLAVES:

Know How, cesión, venta, pautas para su legislación.

KEYWORD:

Know How, transfer, sale, rules for your legislation

* Trabajo recibido el 1 de septiembre de 2008; aprobada su publicación el 13 de octubre de 2008.

** Docente universitario y ex Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Suprema de Control Interno (Perú). Doctorante en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México Miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas, Justicias Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México (México). Correo electrónico: estudiobenavente@yahoo.com

1. INTRODUCCIÓN

A raíz de la publicación realizada en el 2005 por el Ministerio de Cultura de España juntamente con la Editorial Reus de lo que denominé: *concepción trialista o tridimensional del Know How* (traducido como *secretos de empresas*), en la que se diferencia el objeto, el contrato y los efectos del mismo, ahora nos ocupa incidir, concretamente, en el contrato de Know How, compartiendo los resultados de la investigación realizada, con el apoyo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima), con fines de fundamentar una próxima positivización en la legislación peruana del referido contrato.

Para ello, consideramos que, para establecer un marco legal regulador del contrato de Know How, se requiere, previamente, determinar lo siguiente:

- (a) ¿Qué se entiende por contrato de Know How?
- (b) ¿Cuáles son las características del contrato de Know How?
- (c) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de Know How?
- (d) ¿Cuáles son los elementos que estructuran el contrato de Know How?
- (e) ¿Cuáles son las razones que justifican legislar el contrato de Know How?

Opinamos que, sin resolver previamente estas inquietudes, se carecería del fundamento para regular normativamente esta figura contractual; y para salvar esta eventualidad, el presente estudio se estructura de la siguiente forma:

- (a) Concepto del contrato de Know How
- (b) Características del contrato de Know How
- (c) Naturaleza jurídica del contrato de Know How
- (d) Elementos del contrato de Know How
- (e) Razones que justifican legislar el contrato de Know How

Plasmándose todo lo aportado en el presente artículo en un proyecto de ley que se adjunta al mismo, con la pretensión que lo señalado pueda ser de recibo en las normatividades de otros países, claro está con la adecuación socio-normativa, que para tales casos, se requiera.

2. CONCEPTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autónoma - con los cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.¹

Asimismo, Stumpf lo conceptúa como el contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido

¹ Bianchi, Alessandro, "Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros", *Derecho Industrial*, 7-9, p. 351.

como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.²

Por su parte, Massaguer brinda una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera. En ese sentido, para el jurista español la “Licencia de Know How” - término empleado por el autor en vez de contrato de Know How – es aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado.³

Por otro lado, el jurista argentino Cogorno define al contrato de Know How cuando un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o Regalía”.⁴ Sin embargo, y adelantando nuestra posición, nos alejamos de la definición de Cogorno al señalar que el conocimiento técnico

² Stumpf, Herbert, **El contrato de Know How**. Editorial Temis, Bogotá, 1984, p. 12.

³ Massaguer, José, **El Contrato de Licencia de Know How**. Editorial Bosch, Barcelona, 1989, p. 69. En la doctrina española también se puede citar a Chuliá, quien citando a la IMPIVA de la generalidad valenciana considera que: “Es el negocio jurídico en virtud del cual, una de las partes (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte los conocimientos técnicos constitutivos del Know How de modo definitivo, desprendiéndose de ella en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre producción o venta”. (Chuliá Vicent, Eduardo) Beltrán Alandete, Teresa, **Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos**. Editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 254). Asimismo, tenemos a Gómez Segade, quien previo deslinde terminológico: “Contrato de Licencia de Know How”, lo conceptúa como: “El contrato mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos secretos a cambio de un precio”. (Gómez Segado, José Antonio, **El secreto industrial (Know How). Concepto y protección**. Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 154).

⁴ Cogorno, Eduardo Guillermo, **Teoría y práctica de los nuevos contratos**. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, p. 263. Asimismo, y continuando con la doctrina argentina, se puede citar a Masnatta, quien señala que el contrato de Know How: “Es una convención por la cual una persona física o jurídica, se obliga a hacer gozar al cocontratante los derechos que posee sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos, durante un cierto tiempo y mediante determinado precio que aquél se obliga a pagarle”. (Masnatta, Héctor, “Know How y asistencia técnica”, *Derecho Comercial y de las Obligaciones*, 19-24, p. 700). Por su parte, Cabanellas define a los “Contratos de provisión de conocimientos técnicos” como: “Aquellos que tiene por objeto aquellos conocimientos que no han sido patentados... la naturaleza de la contraprestación por el transmisor de la tecnología no afecta a la naturaleza del contrato, éste puede ser a título gratuito... se puede aplicar a transmisiones definitivas como meramente temporales... en conclusión son aquellos por los que se transfieren ciertos conocimientos técnicos no patentados, alterándose o no los derechos que sobre la utilización de tales conocimientos tiene el transmisor, pudiendo ser la transferencia a título temporal o definitivo”. (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (h), **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, p. 31). Asimismo, Celia Plate lo conceptúa como: “El acuerdo por el cual una persona, física o jurídica, se obliga a ceder al cocontratante los derechos que posee sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a cambio de un cierto precio que aquél se obliga a abonarle”. (Plate, Celia/Boglino, Mónica, “Know How”, *Derecho Comercial y de las Obligaciones*, 67-72, p. 509).

que se transmite contractualmente es más o menos secreto; y ello, porque el carácter de reservado del conocimiento técnico transmitido es una condición sine qua non del Know How, y uno de los incentivos que tienen los contratantes para vincularse.

Finalmente, en el Perú, uno de los más importantes juristas en materia contractual, Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: “Aquel contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial”.⁵

Al respecto, y antes de esbozar nuestra posición con respecto al concepto del contrato de Know How, es menester dilucidar una serie de cuestiones previas, las cuales, por razones metodológicas, las agruparé en cuatro grupos, los cuales son:

a) En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia? La doctrina mayoritaria denomina a esta figura como “Contrato de Know How”. Sin embargo existe un sector en la doctrina, específicamente la española, así como, autores como Linden, Arias-Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminología: “Licencia de Know How”. Asimismo, un sector minoritario emplean otros términos, tales como: “Cesión de Know How”, “Licencia Industrial”, “Cesión de Tecnología”, “Contratos de Asistencia Técnica” o “Contrato de Engineering”.⁶ No obstante, es en el empleo de las voces “contrato” y “licencia” las que suscitan mayores discusiones.

⁵ Arias-Schreiber Pezet, Max\Arias-Schreiber Pezet, Ángela, **Los contratos modernos**. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1996, p. 108. En la doctrina peruana también se puede citar a Ricardo Beaumont señala que el Contrato de Know How es: “Un contrato *intuito personae*, pues ante la obligación de confidencialidad por parte del receptor, el proveedor deberá tener en especial cuenta las cualidades de la contraparte al momento de celebrar el contrato”. (Beaumont Callirgos, Ricardo, **Derecho comercial y reestructuración empresarial**. Editorial Alternativas, Lima, 1994, p. 284). Asimismo, Guzmán Espiche indica que: “...puede generar ambigüedad el denominarlo o concebirlo como una “Licencia”, toda vez que existe, como se sabe, un genuino contrato de Licencia de Patente... se trata por tanto de un permiso que una parte (Cedente) confiere a la otra parte (Beneficiario), tal permiso puede equivaler sensu lato a una licencia, sin embargo, por las razones ya indicadas debe soslayarse utilizar el concepto”. (Guzmán Espiche, Luís, “Algunas consideraciones del contrato de Know How”, *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega*, 02, p. 52). Por otro lado, Sidney Bravo precisa esta figura jurídica como: “Es un contrato innombrado, ídem atípico, a través del cual una parte conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial, tecnológico, etc., de carácter secreto”. (Bravo Melgar, Sidney Alex, **Contratos modernos empresariales**, Tomo I. Editorial Fecat, Lima, 1997, p. 503). Asimismo, Figueroa Bustamante lo conceptúa como: “El contrato de transferencia de tecnología, en virtud del cual, el licenciatario concede el uso de la tecnología a favor del licenciatario que está obligado a pagar las regalías, en relación a las ventas netas”. (Figueroa Bustamante, Hernán, **Temas de Derecho financiero, bancario y bursátil**. Editorial San Marcos, Lima, 1998, p. 110). Finalmente, Sierralta Ríos lo define como: “Un contrato comercial necesariamente escrito y a plazo determinado por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de un conocimiento técnico, comercial, científico o industrial, usualmente secreto y cuyo beneficiario se obliga a no develarlo a terceros y a un pago obligatorio que puede ser fijo o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Se diferencia del contrato de licencia no porque no tenga patente, sino por el carácter secreto, formal, a término y oneroso, en ese estricto orden”. (Sierralta Ríos, Aníbal, “Aspectos jurídicos-económicos de las inversiones extranjeras” en **Derecho internacional económico**, Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993, p. 115).

⁶ En lo que respecta a encuadrar el contrato de Know How en los “Contratos de Asistencia Técnica y Engineering”, sería equivocado, debido que, éstos últimos constituyen otros tipos de contratos distintos al examinado, donde el carácter de *secreto o reservado* no es estructural al conocimiento que se transmite; situación distinta ocurre con el Know How.

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminología “Licencia de Know How” son: 1) el Know How no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que, es el posible objeto de diversos contratos (compraventa, licencia, cesión, etc.); hablar de contrato de Know How resulta tan absurdo como podría ser hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de Know How son contratos de licencia o cesión de Know How;⁷ 2) es una licencia porque sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación;⁸ y, 3) es perfectamente diferenciable la licencia de Know How con la licencia de patentes; siendo esta última registrada y protegida (al ser ésta susceptible de registro igual que la marca); asimismo, la licencia de patente implica una mera autorización que se concede al licenciatario para la explotación del invento patentado, siendo la licencia de Know How más que una simple autorización.⁹

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar una variedad de acuerdos bajo el término “licencia”; así, por ejemplo, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial, para quien en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o experiencias técnicas (Know How) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, Know How y asistencia técnica.¹⁰

Por otro lado, los que consideran inaplicable el empleo del término “Licencia” argumentan lo siguiente: 1) se confunde con el genuino contrato de licencia de patente;¹¹ 2) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de Know How es secreto, formal, a término y oneroso, características no presentes en una licencia;¹² 3) los contratos de licencia están dados por los derechos privativos, otorgados o reconocidos por el Estado bajo las leyes de patentes, modelos o diseños industriales, en cambio, los de conocimientos técnicos se fundan sobre la información no patentada.¹³

Al respecto, no compartimos los argumentos a favor de llamar a la transmisión del Know How como una *licencia*; y para fundar nuestra posición criticaremos cada uno de sus argumentos.

1) Con relación al argumento de que el Know How es una licencia porque no tiene autonomía contractual al ser el posible objeto de diversos contratos, debemos indicar que, si bien el Know How puede tener una faz contractual compartida con otras figuras contractuales, también es cierto que su transmisión puede ser completamente autónoma de otras operaciones contractuales. En efecto, la autonomía del Know How se establece en dos niveles. El primer nivel gira en torno a diferenciar el objeto de transmisión con el propio medio de

⁷ Gómez Segade indica que existe una colaboración de la misma forma que la patente y marca y una obligación negativa de no ejercitar acciones. Gómez Segade, José Antonio, Ob. Cit., p. 152.

⁸ Massaguer, José, Ob. Cit., p. 69.

⁹ Arias-Schreiber Pezet, Max\Arias-Schreiber Pezet, Ángela, Ob. Cit., p. 108.

¹⁰ United Nations Industrial Development Organization: Licensing Agreements for various contracts. UNIDO/ISID del 23-04-1972

¹¹ Guzmán Espiche, Luís, Ob. Cit., p. 52.

¹² Sierralta Ríos, Aníbal, Ob. Cit., p. 115.

¹³ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (h). Ob. Cit., p. 17.

transmisión; en ese sentido, el objeto es el conocimiento técnico reservado en sí mismo, que a voluntad de su titular puede ser utilizada por el mismo o transmitido a terceras personas: hay una completa autonomía entre su uso y su transmisión.¹⁴ El segundo nivel de autonomía gira en torno a la estructura negocial o contractual del Know How que si bien presenta similitud con otros contratos, la misma estaría, solamente, en los derechos a transmitir, en lo demás hay una total diferencia. En ese sentido, cuando Gómez Segade indica que el Know How puede ser objeto de diversos contratos, resta toda autonomía a un contrato de transmisión de Know How puro y confunde los diversos derechos que en esa relación contractual se transmite; aún así, si la transmisión del Know How se establece conjuntamente con otros bienes corporales (distintos al soporte material del Know How), o bien con servicios o bienes incorporales distintas al Know How - contratos mixtos - no resta autonomía, ni se subsume las peculiaridades propias de la transmisión del Know How ej.: cláusulas de exclusividad, de confidencialidad, etc. Y ello lo detallaremos más adelante al abordar la naturaleza jurídica del contrato de Know How.

2) Con relación al argumento de que el Know How es una licencia porque sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación, también es errónea, porque es posible (de lege ferenda) la transmisión de una serie de derechos que el simple uso, como por ejemplo el derecho de propiedad de los conocimientos técnicos reservados a través de la modalidad de venta, la cual, en la legislación de la Unión Europea, se establece la posibilidad de venta, aunque los deja a la libertad contractual la regulación de la misma, en desmedro de reglamentarlos en normas legales.

3) Asimismo, el argumento de que es perfectamente utilizable el término licencia de Know How, porque se le puede diferenciar con el de licencia de patente, por la susceptibilidad de inscripción registral de esta última, debemos señalar que la misma es relativa, debido que, el objeto del Know How puede cumplir los requisitos legales para patentarlo, por lo tanto, es susceptible de registro; sin embargo, por motivos de su titular, éste no la considera conveniente (Ej. por la posibilidad de su publicidad generalizada que conllevaría a la pérdida de su ventaja competitiva); es decir, la sola distinción del registro no es suficiente motivo para justificar el empleo del término licencia en la transmisión de los conocimientos técnicos.

Por lo tanto, somos de la opinión que el término correcto a ser empleado es el de *contrato* de Know How, la cual presente autonomía frente a otros negocios contractuales; asimismo, es el término empleado en instrumentos internacionales como la Decisión 85 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

¹⁴ En efecto, una empresa puede tener determinados conocimientos técnicos, los cuales mantiene en secreto (por ser la llave del éxito de su actividad) y no necesariamente va a conceder permiso para que otros lo utilice; si la falta de concesión ocurre, se seguirá estando ante un Know How, lo cual, demuestra que la figura del “Contrato” no es un elemento esencial del objeto Know How. En cambio, si se ubica en la posición de aquel empresario que si desea transmitir su Know How a terceros, entonces recién aparecería la figura de un contrato; es decir, el contrato de Know How surge en la etapa de la transmisibilidad del Know How y, siguiendo esta línea de pensar, se puede identificar una tercera etapa de análisis del Know How, la cual, consiste en los efectos del mismo, los cuales, pueden ser de diferente naturaleza. Por lo tanto, antes de desarrollar el presente punto, quiero dejar sentado que al Know How se le debe de estudiar desde tres perspectivas: a) Objeto, b) Transmisión y c) Efectos.

b) En lo que respecta a los derechos transmitidos: ¿cesión o venta? A simple vista parecería una innecesaria distinción porque es opinión mayoritaria y casi zanjada que sólo se cede el uso y otros derechos conexos como la explotación o exclusividad del Know How. No obstante, si se admite que en el Know How o conocimiento técnico reservado recae un derecho de propiedad, lo cual, dota a su titular una serie de derechos subjetivos, ¿acaso sería factible transmitir aquel derecho de propiedad?

Esta pregunta es valedera, máxime si Cabanellas comparte tal posición al admitir que: “La naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos como **propiedad** coexiste con la de derechos subjetivos de propiedad industrial y con los bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos”;¹⁵ por lo tanto, es menester analizar si además de la cesión es posible la transmisión del derecho de propiedad del Know How vía la modalidad de venta.

Al respecto, la doctrina de la venta la concibe como la transmisión de bienes (corporal e incorporeal), así como, derechos (propiedad, invención, etc.), concepto que es aplicable en la venta del Know How. Así Ledesma señala que la transferencia de un secreto de fábrica como “bien de comercio” importa desprenderse en forma total de su propiedad, aún cuando no se establezca expresamente en cláusula alguna del contrato.¹⁶

Sin embargo, no es de aplicación las reglas del contrato de compraventa porque su estructura es distinta, como los gastos de transporte (Art. 1530 Código Civil peruano), compraventa sobre medida (Arts.1574-1579 Código Civil peruano), entre otros; asimismo, no es de importancia la problemática del título o del modo, así como, la transferencia de la propiedad por tradición o consentimiento (temática propia del contrato de compraventa), sino que, todo queda zanjado en la libre voluntad de las partes. Sin embargo, si surgen problemas legales sobre este punto es de aplicación otros instrumentos legales, hasta la dación de una legislación que regule todas las peculiaridades del Know How.

c) La contraprestación: ¿onerosidad o contraprestación? Es *vox populi* que en el contrato de transmisión del Know How existen prestaciones recíprocas entre las partes, las cuales, para el receptor de los conocimientos técnicos reservados consisten en el pago de regalías, el deber de guardar reserva, entre otras obligaciones; siendo en la mayoría de los casos **onerosas**, es decir, hay un enriquecimiento para una de las partes y empobrecimiento para la otra; así tenemos el pago por diversos conceptos, ej.: pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el Know How.

No obstante, el problema comienza cuando Cabanellas indica, en su concepto del contrato de provisión de conocimientos técnicos, que: “La contraprestación recibida por el transmisor de la tecnología no afecta la naturaleza del contrato, puede ser a título **gratuito**, ... estos

¹⁵ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (h), **Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales**, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1982, p. 377.

¹⁶ Ledesma, Julio, “Secretos de Fábrica”, en **Enciclopedia Jurídica Omeba**, Tomo XVI, Editorial Driskill, Buenos Aires, 1975, p. 240.

contratos que carecen de contraprestación explícita a cargo del receptor de la tecnología, el cual, aparentemente les alejaría del área comercial, sin embargo, no dejan de ser comerciales pues la contraprestación y el consiguiente propósito de lucro del receptor surge indirectamente, es el caso de la casa matriz que licencia a su subsidiaria o la que encarga la fabricación sin cobrar expresamente regalías... admitimos la oportunidad que se otorgue una licencia con *animus donandi*... son generalmente onerosos, aunque excepcionalmente pueden ser gratuitos".¹⁷

Sin embargo, los fundamentos del jurista argentino parecen confundir entre la onerosidad con la reciprocidad de las prestaciones. Es decir, Cabanellas confunde la falta de contraprestación con actos gratuitos, llegando al extremo de señalar que en el contrato de Know How, puede faltar la contraprestación, porque ninguna de las partes, en el ejemplo dado por Cabanellas, se enriquece y se empobrece a costa del otro; cuando en realidad, para nosotros, en el contrato de Know How, por ejemplo, la falta del pago de regalías no excluye la posibilidad de otras prestaciones a cargo del receptor del Know How (Ej. la entrega de una determinada tecnología, la obligación de usar el personal enviado por el transmisor del Know How, etc.); por lo tanto siempre se estará ante una prestación y una contraprestación.

Además, del ejemplo aportado por Cabanellas, se debe deslindar si realmente existen posiciones contractuales que distingan entre transmisor y receptor del Know How bajos cláusulas propiamente dichas de este contrato, caso contrario, podría ser sólo traslación de personal de la casa matriz a la filial, asistencia técnica u otras funciones de la primera, las cuales, son distintas a la de un contrato de transmisión de Know How.

d) La estructura del contrato. Aquí, la falta de uniformidad recae sobre distintos aspectos del contrato de Know How. Así un sector de la doctrina exige la formalidad del contrato ej.: que sea escrito o que se registre; sin embargo, las mismas son sólo cuestiones de probanza y seguridad jurídica más que la manifestación de la esencia del contrato de Know How. Asimismo, tenemos otros aspectos como el precio, tiempo, la existencia o no de cláusulas restrictivas, entre otros, que son objetos de discrepancia doctrinal.

En conclusión, para una armonía de los elementos esenciales del contrato de Know How, facilitando la práctica de estas transacciones que continuamente admiten mayores circunstancias, y a fin de evitar los errores descritos *ut supra*, indico como concepto del contrato de conocimientos técnicos lo siguiente: "**Es el negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación**". Consideramos que esta definición sería la adecuada a la hora del trabajo legislativo tendiente a regular el contrato de Know How, y que permitirá enlazar con los demás tópicos a ser desarrollados en el presente estudio.

En ese sentido, del concepto dado, se debe partir que el contrato de Know How es ante todo un negocio jurídico;¹⁸ es decir, un supuesto de hecho que contiene una o varias decla-

¹⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Contratos de licencia..., Ob. Cit., p. 48.

¹⁸ La doctrina peruana sobre el acto y negocio jurídico dista de unidad, así un sector que considera que el acto

raciones de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como base para producir el efecto jurídico calificado de efecto querido.¹⁹ Asimismo, este negocio jurídico, que es la base del contrato de Know How, confluye a las menos dos declaraciones de voluntad, configuradas con la misma causa, originando efectos y valor jurídico.

Sin embargo, este negocio jurídico configura un negocio contractual, por lo requiere del cumplimiento de los cuatro elementos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto, causa y forma, los cuales, desarrollaremos de la siguiente manera:

(a) En lo que respecta al **consentimiento** rige las mismas reglas de formación y vicios de los contratos en general; así en la formación se presenta el cruce de voluntades, es decir, la existencia de una oferta y una aceptación -contratos paritarios-; sin embargo, antes de este cruce, es decir, en la etapa de la negociación, puede darse - regla general - la comunicación de las características del objeto del contrato, esto es, el Know How, la cual, puede originar el peligro que el receptor del mismo haga suyo este conocimiento técnico reservado, violentando la buena fe contractual que debe regir en este negocio jurídico, originando así una responsabilidad pre-contratual o “*culpa in contrahendo*”, generando efectos civiles.

Asimismo, si el consentimiento nace viciado, se estará ante el tema de los vicios de la voluntad: error, dolo y violencia o intimidación, los mismos que afectan la estructura del negocio en sí, es decir, que éste sea imperfecto, por la modalidad de invalidez - según el Código Civil peruano de 1984 es un acto jurídico anulable -; así en lo que respecta al error, puede configurar situaciones como el error respecto a las actividades de investigación emprendidas por quien se compromete a suministrar la tecnología, el cual, sería un error esencial del contratante. En suma, debe de configurarse un error - obstativo o un error- vicio (doctrinariamente es diferente el error dirimente - vicio - con el de la declaración u obstativo), los cuales, deben ser esenciales y cognoscibles para que vicien la voluntad de uno de los contratantes. Por otro lado, el dolo, traducido en el engaño en una de las partes vía ac-

y negocio son distintas categorías, así tenemos a: León Barandiarán, Castañeda, Ferrero Costa, Lohmann Luca de Tena, en cambio, existe un sector que considera la sinonimia entre ambos términos, así tenemos a: De la Puente y Zusman, Vega García, Muñiz, Vidal Ramírez.

¹⁹ Enneccerus, Ludwig/Kipp, Theodor/Wolff, Martín, **Tratado de Derecho civil**, Tomo I, Volumen II. Editorial Bosch, Barcelona, 1944, p. 54. Albaladejo lo define como: “Acto jurídico lícito (género próximo) constituida al menos por una declaración de voluntad privada - empero que puede estar compuesto por más declaraciones de voluntad y por otros elementos - acto que el Derecho tutela, reconociéndolo como base (fundamento) para la producción de los efectos que dicho Derecho ordena tengan lugar en congruencia con lo que, a tenor de la declaración, se puede calificar de querido (efectos *ex voluntate*) (diferencia específica)”. (Albaladejo, Manuel, **El negocio jurídico**. Editorial Bosch, Barcelona, 1993, p. 53). En la doctrina peruana cito a Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, quien ofrece el siguiente concepto: “A aquella declaración o declaraciones de voluntad de Derecho privado que, por sí, o en unión de otros hechos, estarán encaminadas a la consecución de un fin práctico, lícito y admitido por el ordenamiento jurídico, el cual, reconoce a tales declaraciones como el sustento para producir efectos prácticos queridos y regular relaciones jurídicas de derecho subjetivo. Es decir, el Derecho recoge una pretensión social y económica establecida por los agentes y le atribuye, luego de merituarla, un valor jurídico”. (Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo, **El negocio jurídico**, 2da. Edición. Editorial Studium, Lima, 1987, p. 36). En suma, el negocio jurídico consiste en un supuesto de hecho que contiene una o varias declaraciones de voluntad, cuya causa está constituida por el interés del o los declarantes y la razonabilidad social del mismo, la cual, el Derecho configura efectos *per ser* lícitos y valor jurídico. (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 136).

ción u omisión, puede configurarse como la no revelación de ciertos elementos que permita descubrir la impropiadad o el valor económico del Know How (objeto del contrato), no obstante, no debe de confundirse con la reserva que el titular del mismo puede realizar en la etapa de negociación, debido que, aquí hay un mecanismo de protección; además, el dolo debe de consistir en una conducta engañosa ya sea de las partes o de un tercero, siendo la razón determinante para la celebración del negocio jurídico y que afecte al contratante engañado. Finalmente, si existe una violencia o intimidación, el acto jurídico es anulable (art. 214 del Código Civil peruano).

Por otro lado, se debe hacer mención a la relación entre consentimiento con el contrato de adhesión, máxime si las relaciones contractuales de provisión de conocimientos técnicos pueden darse bajo esta última modalidad contractual. Al respecto, cuando se está ante un contrato por adhesión, se presencia un dirigismo (crisis) del cruce de la oferta y la aceptación; sin embargo, su aceptación es de recibió, dado que, es perfectamente configurable, especialmente, en los casos de las franquicias, en donde el franquiciante ya tiene prediseñado las cláusulas que inciden sobre la marca, el producto o servicio, la asistencia técnica, el Know How, entre otros.

(b) Con relación al *objeto* del contrato de Know How, el mismo consiste en una obligación de dar, esto es proveer los conocimientos técnicos reservados a cambio de una contraprestación. Sin embargo, existe un sector de la doctrina que define incorrectamente las obligaciones de dar como la constitución o transmisión de un derecho real,²⁰ o la entrega o transferencia de una cosa.²¹ No obstante, las mismas revisten serios errores; en la primera, se confunden los derechos de la obligación con el objeto en que recae la misma, debido que, el objeto de la obligación es la prestación y ésta no es igual a un derecho real; asimismo, la entrega o transferencia de una cosa, es una seria limitación a las obligaciones de dar, la cual, el Código Civil peruano zanjó este tema al indicar que la obligación de dar recae sobre bienes. Por tanto, la obligación de dar es una conducta positiva, que recae en la entrega de determinados o determinables bienes, así como, la constitución o transferencia de determinados derechos; asimismo, esta obligación debe ser lícita, es decir, no contraria ni al ordenamiento jurídico, ni a las buenas costumbres.

Además, el bien que constituye la prestación y el contenido de la obligación debe ser posible. La posibilidad que regula el ordenamiento civil radica en lo físico y en lo jurídico (Art. 140, inc. 2 Código Civil peruano). Sin embargo, la posibilidad física, la cual se mide por criterios objetivos, versa sobre los bienes corporales, por lo tanto, no es aplicable al Know How, por lo que, sólo queda la posibilidad jurídica, teniendo como ejemplos la contratación de un secreto industrial otorgándose derechos que sólo puede tener por base la efectiva existencia de dicho secreto.²²

Por otro lado, la determinabilidad del objeto del contrato es requisito fundamental en la provisión de conocimientos técnicos, porque permite la posibilidad de contratar sobre un Know How futuro; es decir, si el Know How existe y es determinado no hay ningún pro-

²⁰ Así tenemos a: Ruggiero, Bonnecase, Ospina, entre otros.

²¹ En esta línea: León Barandiarán, Castañeda, entre otros.

²² Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 87.

blema. Sin embargo, si se contrata sobre la creación de una tecnología reservada futura, entonces para que sea valido el contrato las partes deben trabajar con el criterio de la *determinabilidad*, la cual se da cuando el transmisor se encuentra sujeto a una obligación de diligencia respecto del desarrollo de los nuevos conocimientos técnicos, los cuales una vez que hayan sido formulados deben ser entregados al cocontratante. Por lo tanto, la contratación de Know How futuro es perfectamente configurable y es dejado a la voluntad de las partes para especificar las cláusulas respectivas. Igual situación recae sobre un Know How ajeno ingresando a la figura de “Promesa de la obligación o del hecho de un tercero”, en donde el dador del Know How ajeno debe garantizar la entrega o estar sujeto a la indemnización respectiva por el incumplimiento de lo ofrecido.

(c) Sobre la *causa*, la misma radica en el fin lícito que preceptúa el artículo 140, inciso 3 del Código Civil peruano, el cual, se traduce en el contrato de Know How como la integración de los intereses concretos de las partes con la razonabilidad social y función económica, en donde el ordenamiento jurídico reconoce efectos legales.

(d) En lo que respecta a la *forma*, al ser un contrato atípico, la misma está sujeta a la libre decisión de los contratantes; sin embargo, por cuestiones de probanza se recomienda que sea por escrito, incluso algunos países han establecido la necesidad de registro como Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, entre otros.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

El contrato de transmisión de Know How reviste las siguientes características:

1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas - especialmente de índole contractual -, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial, etc.

2. Es un contrato atípico al no estar regulado en el ordenamiento jurídico; sólo en el Perú existen normas legales que afectan la transmisión de tecnología, sin embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; así tenemos en la hoy Unión Europea; asimismo, algunos países latinoamericanos presentan textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión del Know How sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláusulas (por lo general las que son inválidas), pero no la regula en su totalidad, así tenemos: México, Brasil, Chile y Argentina.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesión de Know How con opción exclusivo de venta del mismo o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional, etc.

4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo; ulteriores

requisitos como entrega o inscripción debe ser entendida como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes.

5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Es un contrato de prestaciones recíprocas, debido que, cada parte debe realizar una prestación a favor de la otra; así por ejemplo la prestación del transmisor en suministrar el Know How y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías - en el caso de cesión del Know How -, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.

7. Es un contrato comutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento del sinalagma específico) sea después de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución única o por trato sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know How la ejecución es única, es decir, se suministra el Know How y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesión de los conocimientos técnicos la ejecución de las prestaciones será diferida (ej.: el pago periódico de regalías), configurando una ejecución continuada o bien periódica o escalonada.

10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o de goce, cuando sólo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en donde sólo el receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se da en el Know How comercial en relación con otras figuras jurídicas como una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.

Por otro lado, el contrato de Know How en lo que respecta a su formalidad es ad probatio-nem, es decir, la libertad de forma que tiene las partes sólo es de materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o público -, inscribirlo, etc.

Asimismo, el área en que se ubica dicho contrato, es decir, civil o mercantil, es discutible, debido que, perfectamente puede encajarse en las dos áreas. No obstante, las últimas corrientes doctrinales y legislativas tienden a la unificación de ambas áreas: tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la predominancia del Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes especiales que regulan determinados actos mercantiles o de los sujetos del comercio.

Sobre este punto, opina el jurista argentino Leiva Fernández: “Si los propios magistrados especializados en el derecho mercantil no aplican su código, no tiene mucho sentido tener una única norma marco que regule esta área. Considero que es más indicado regular las transacciones comerciales en base a normas específicas, tales como la Ley de Sociedades, Ley de Quiebras entre otras”.²³

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW

La naturaleza jurídica del presente contrato es muy discutida y variada; sin embargo, para efectos didácticos los agruparé en dos vertientes, para luego dar la opinión personal respectiva.

a) En primer lugar está aquella vertiente que indica que la naturaleza jurídica del contrato de Know How está dada por la similitud de otros contratos: compraventa, locación de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta de regulación legal, permite la aplicación por analogía de las normas que respectivamente regulan a estos contratos.

Sin embargo, ello no es muy exacto, debido que la similitud no indica absorción de este contrato en otras figuras distintas (por las peculiaridades que la hacen diferenciar de otros contratos); además, la falta de regulación no indica la aplicación de normas destinadas a contratos específicos, al contrario, debe de impulsar la necesidad de legislar específicamente al contrato de transmisión de Know How.

Para fundar con mayor precisión este argumento, pasaré a indicar las semejanzas y diferencias del contrato de transmisión del Know How con los contratos indicados *ut supra*.

a) Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el Know How como “bien” puede ser vendido, es decir, darse una transferencia de propiedad, a cambio de un precio; sin embargo, esta semejanza no permite la absorción del contrato de transmisión del Know How con la compraventa; para ello lo fundamentaré con los siguientes argumentos:²⁴

- El contrato de transmisión del Know How en la modalidad de venta, puede darse una relación de prestaciones sucesivas, cuya ejecución difiere en el tiempo (tracto sucesivo), situación que no se da en el contrato compraventa.

²³ Entrevista a Luís Leiva Fernández. En: “El Peruano”, del 16.08.1999.

²⁴ Un argumento consiste que en determinados países la compraventa sólo es de “cosas”, así tenemos: Italia, España, Argentina, entre otros, sin embargo, este argumento no puede ser aplicable en el sistema legal, por ejemplo, el peruano, debido que, el objeto de venta es el “bien”.

- El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situación que no se da en el contrato de transmisión de Know How, debido a que el objeto del mismo es un bien inmaterial.

- El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa sobre medida, la misma, que no es aplicable al contrato de transmisión del Know How.

b) Con el contrato de locación de servicios.- la semejanza radica en que el objeto del contrato de locación es la prestación de servicios materiales e intelectuales. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista:

- El contrato de locación de servicios consiste en prestar un servicio (obligación de hacer); en cambio, el contrato de transmisión de Know How consiste en suministrar el conocimiento técnico (obligación de dar) con independencia de prestar un servicio adicional, asesoría, entrenamiento, etc.

- El contrato de locación de servicios está sujeta a una limitación temporal, que en el Perú es de seis años, si es servicio profesional, o de tres años, si son otra clase de servicios (art. 1768 C.C.), y a cambio de una retribución; no obstante, la misma no es compatible con el contrato de transmisión de Know How; en primer lugar porque no existe limitación temporal - incluso el plazo puede ser indeterminado y sujeto a otros factores distintos al del tiempo -, asimismo, el pago de una retribución no es la única forma de contraprestación, así tenemos: la realización y empleo de mejoras o la utilización del nombre comercial o marca del transmisor o del titular del Know How.

c) Con el contrato de locación de obra.- La semejanza con el contrato de transmisión de Know How es que, se puede estipular para la explotación técnica y económica de los conocimientos técnicos transmitidos, la ampliación de las instalaciones del receptor, o construir uno nuevo, o la construcción del soporte material del Know How; no obstante, presentes elementales diferencias:

- La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente del Know How altera sustancialmente el marco del contrato de locación de obra.

- Cláusulas de confidencialidad o prohibición de divulgación y de utilización del Know How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la esencia ni la regulación legal del contrato de locación de obra.

d) Con el contrato de sociedad.- La similitud radica en que la transmisión del Know How puede inferir un vínculo societario del mismo; sin embargo, existen diferencias:

- En el contrato de transmisión del Know How no siempre hay un fin común, sus intereses son contrapuestos.

- El contrato de transmisión de Know How puede formar parte del marco de la colaboración empresarial; no obstante, este es un marco general que puede comprender el contrato

de sociedad, Joint Venture, consorcio, entre otros, donde estas figuras contractuales son independientes los unos de los otros.

e) Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el trato sucesivo de la ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del arrendamiento; pero, presentan las siguientes divergencias:

- El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en conocimientos técnicos secretos.

- El contrato de arrendamiento exige renta como contraprestación; en cambio, en el contrato de transmisión de Know How en el ámbito de pago se habla de regalías.

En suma, se puede continuar diferenciando contrato por contrato, elaborando un sin número de páginas, lo cual, no es objeto del presente estudio, solamente se puede decir que la naturaleza jurídica del contrato de transmisión del Know How no está dada por la absorción o equiparación con otras figuras contractuales; el sentir es identificar una estructura propia del presente contrato.

b) En segundo lugar, está la corriente que entiende que la naturaleza de la transmisión contractual del Know How, es la de ser un “contrato *sui generis*”; siendo los argumentos la función de la diversidad de los posibles contenidos y modalidades de transmisión del Know How, la imposibilidad de una nota dominante común a todas estas especialidades.

La principal crítica es la tendencia moderna de tratar a los nuevos contratos, que van surgiendo en el mundo jurídico, como *sui generis*.²⁵ No obstante, no deja de tener razón dicho argumento; en efecto, la moderna técnica contractual permite la aparición de figuras poco tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que su naturaleza es *sui generis*, perderíamos el análisis respectivo y argumentos para su regulación jurídica.

Entre ambas posiciones, es mi planteamiento elaborar su naturaleza en base a los elementos que lo configura, es decir, ante la transmisión del bien inmaterial sea bajo una cesión o venta, permite una bifurcación:

- El Know How transmitido puede ser industrial como comercial; por lo tanto, se puede estar dentro de elementos del Derecho industrial (por ende rama del Derecho público) o elementos del Derecho mercantil (rama del Derecho privado). En suma, por el objeto del contrato se está ante una naturaleza híbrida.

Esta conclusión se basa ya por los elementos inmateriales transferidos o por las modalidades de transmisión, las cuales, la hacen diferenciar de otras modalidades contractuales; esta naturaleza híbrida va más allá que el considerarlo *sui generis*, porque la naturaleza que señalo se basa en los elementos sustanciales o materiales del contrato de Know How y esta-

²⁵ Magnin es quien estableció este argumento, el cual, objeta la tesis del carácter *sui generis* del contrato de transmisión del Know How, propugnando equipararlo con el contrato de locación de obra.

blece bases para un análisis ulterior que posibilite una futura regulación legal de esta figura contractual.

5. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Del concepto indicado ut supra, se desprende seis elementos que configuran el contrato de Know How, los cuales, por un lado, pueden ser susceptibles de regulación normativa (y que aparecen en el proyecto de ley que se adjunta a este artículo), y por otro lado, el basamento para el establecimiento de una serie de cláusulas que las partes pueden establecer libremente. Estos elementos son:

a) **Cesión.**- Una de las formas de provisión de los conocimientos técnicos reservados es mediante la transmisión del permiso del uso y explotación del mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor de los conocimientos técnicos. Al respecto Cabanellas lo define cuando: “Se transfiere meramente el uso de la tecnología por un periodo determinado”.²⁶

La cesión del Know How no infiere que sólo el receptor usará el conocimiento técnico; inclusive el titular puede ceder, en diferentes contratos, a tantos sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule, en uno de estos contratos, una cláusula de exclusividad o una cláusula sobre territorialidad, que restrinjan sucesivas cesiones de los derechos de uso y explotación del Know How.

Este punto ha sido el mayor regulado en legislaciones de varios países, debido a su mayor aplicación no sólo en el Know How, sino además, en patentes, marcas, diseños o modelos industriales, sobre derechos de autor y en suma en una variedad de bienes corporales e in corporales. No obstante, existe un sector en la doctrina que niega la existencia de cesión de los conocimientos técnicos; así tenemos a Correa quien indica: “En síntesis no existe “cesión” de derechos sobre los referidos conocimientos técnicos y menos aún puede hablarse estrictamente de “venta” de los mismos, que no es sino una caso particular de una cesión de derechos sobre cosas”.²⁷ Sin embargo, esta opinión radica en que el citado autor es representante de aquella teoría que sustenta la inexistencia de derechos para el titular del Know How por tener un mero monopolio de hecho; pero, como se ha indicado, el titular tiene derechos subjetivos, inclusive posee un derecho de propiedad del mismo, y en base a este derecho y al libre ejercicio para su titular, éste puede permitir el goce, use, disfrute y explotación del Know How a cambio de una contraprestación onerosa o gratuita.

Asimismo, esta cesión está sujeta a las restricciones que el transmisor pueda estipular: tiempo, territorio, prohibición de sub-cesiones, etc., las cuales, demuestran la posesión y ejercicio de potestades que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de los conocimientos técnicos reservados: validez, efectos y protección, es decir, derechos.

²⁶ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 57.

²⁷ Citado en: Laquis, Manuel Antonio, “Revisión del Convenio de París en el marco Latinoamericano, la propiedad industrial y el abuso del derecho. Problemas de transferencia de tecnología (Know How) a los países en desarrollo. La Declaración de México”, *Derecho Comercial y de las Obligaciones*, 12, p. 485.

Por otro lado, estimamos necesario adentrarnos un poco en la discusión de la cesión del Know How en la doctrina argentina, debido a su similitud normativa con la de otros países. En efecto, en el sistema jurídico argentino a la “cesión de derechos” la definen como la transmisión o circulación de derechos; y se produce la transmisión por actos a título gratuito u oneroso, o cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra ciertos objetos incorpórales, derechos o acciones, entregándole el título correspondiente si existiese; esta figura es regulada en el artículo 1444 del Código Civil argentino indicándose que: “Todo objeto incorporeal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley o al título mismo del crédito”. De lo indicado, ha originado una discusión sobre si se encuadra la transmisión del derecho de uso por parte del titular del Know How en la cesión de derechos regulada en el citado artículo.²⁸

Sin embargo, al haber la posibilidad que el titular ceda a distintas partes, no se puede decir que está cediendo su derecho propiamente dicho, ej.: si cedo algo (derechos) a A entonces ¿qué puedo ceder a B o a C o a D?; no obstante, al estar en terreno de los bienes incorpórales y las facultades que tiene su titular, varios sujetos las pueden tener a la vez, pero, el derecho que tiene su titular, esto es, el de “**propiedad**”, sigue teniéndolo él; solamente se cede las atribuciones del mismo: goce, uso y explotación; por lo tanto, no se ceden derechos, sino las atribuciones del derecho de propiedad.

A pesar que Cabanellas llega a la misma conclusión, su fundamento es distinto, al considerar que nace un derecho sobre el receptor del Know How. Sin embargo, ello es incorrecto, no nace un derecho, sólo se transmite atribuciones del derecho de propiedad; esto es amparable, porque se pueden someter restricciones y estipulaciones diversas en las atribuciones y no son equiparables al nacimiento de un derecho para el receptor de los conocimientos técnicos.

Finalmente, en lo que respecta a la legislación peruana, sólo se admite la cesión de derechos (arts. 1206-1217 C.C.) y cesión de posición contractual (arts. 1435-1439 C.C.). No obstante, no son equiparables a esta forma de cesión, debido que, la primera se refiere a la cesión de créditos y la segunda en la sustitución por un tercero de uno de las partes de un contrato.

b) Transmisión del derecho.- Este punto está en referencia a la transmisión del derecho de propiedad del titular del Know How, la cual, se traduce en la venta del conocimiento técnico - el bien y el derecho -, situación poco tratado en la doctrina. No obstante, ha sufrido un contundente rechazo en la doctrina la posibilidad de venta del Know How. Así Cabanellas indica que: “No se puede hablar de venta sino cesión porque lo que se transmite son derechos y no cosas”.²⁹ Este argumento se basa porque el Código Civil argentino habla

²⁸ En contra de la asimilación: Cabanellas; en Cambio Ledesma si asimila con determinadas salvedades: a) los que están fuera del comercio de los hombres, b) no sea contraria a la ley, y, c) no se oponga al título mismo del cedido.

²⁹ Señalando que “no se podrá adquirir más derechos que los que poseía el transmisor, los cuales están siempre sujetas a la eventualidad de que un tercero lo descubra por su cuenta... nos encontramos ante una cesión tanto si el transmisor retiene el derecho a utilizar tal tecnología posteriormente, como si renuncia válidamente a sus derechos”. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 32,

de compraventa sobre cosas (arts. 1323 y 1444), por lo tanto, de lege lata no se puede hablar de venta del Know How - al ser un bien inmaterial -; igual circunstancia se da en textos legales que sólo regulan la compraventa de cosas como el español y el alemán.

Sin embargo, el citado autor no realiza el deslinde necesario, es decir, que cuando su texto legal indica sólo la venta de cosas, regula el objeto del contrato de compraventa, (contrato distinto al contrato de provisión de conocimientos técnicos). Por lo tanto, si se admite la venta de conocimientos técnicos reservados es porque se considera la estructura **propia** de este negocio jurídico, es decir, independiente de otros contratos (como el de compraventa).

En ese sentido, admitimos la posibilidad de venta de los conocimientos técnicos reservados. En primer lugar, porque el titular del Know How tiene la garantía constitucional que es propietario de sus conocimientos técnicos reservados (artículos 8 y 16 de la Constitución peruana), así como, de la libre disposición del mismo por vía de su venta o el derecho de uso (artículo 59 de la Constitución peruana). En segundo lugar, es el ejercicio de las atribuciones del derecho de propiedad: disponer (artículo 923 del Código Civil peruano) la que posibilita la venta del Know How. Y en tercer lugar, por los costos y beneficios que la misma permite, los cuales son los siguientes:³⁰

Para el País:

- A) Costo.- precio o cuota que será pagado.
Beneficio.- más costoso desarrollar que comprar.

Para el Permisionario:

- A) Costo.- precio o cuota que ha de pagarse.
Beneficio.- rápido desarrollo del producto o servicio.
- B) Costo.- utilidades para el permisionario en relación con la cuota.
Beneficio.- se invierte activo en la producción y ventas.

Para el Permitente:

- A) Costo.- pérdida de secretos.
Beneficio.- precio o cuota que será pagado.

Además, tenemos como respaldo aquel sector de la doctrina que considera que la venta es sobre los derechos más que del bien; así tenemos Albaladejo quien indica: “Casi se podría decir que la compraventa lo es siempre de derechos, ya que cuando se vende una cosa, se trata - al menos tendencialmente - de transmitir la propiedad de la misma, es decir, un derecho sobre ella, razón por la que la compraventa tendería en todo caso - como ya lo ha puesto en relieve incluso algún código moderno - al cambio de un derecho (de propiedad o de otra clase) por un precio”.³¹ En suma, más que transferir el bien, se transfiere el derecho de aquel bien, doctrina que ha sido recogida en el artículo 1470 del Código Civil italiano de 1942, al indicar que “la venta es el contrato que tiene por objeto la transferencia de propie-

³⁰ Estudio realizado por: Camp, Hope Jr.\Mann, Clarence, “Ley mexicana que regula el traspaso de tecnología”, *Propiedad Intelectual y Artística*, 25-26, pp. 199-225.

³¹ Albaladejo, Manuel. **Derecho civil**, Tomo II, Volumen II, 13ava. Edición, Editorial Civitas, Madrid, 2004, p. 8.

dad de una cosa o la transferencia de otro derecho”; por lo tanto, la venta se equipara a la transferencia de derechos: propiedad, autor, inventor, etc.

Sin embargo, hay situaciones como en el Perú, en donde su legislador mal interpretó el artículo 1470 del Código Civil italiano, regulando el artículo 1529 (Código Civil peruano) de la siguiente manera: “por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio”; teniendo como antecedente el artículo 1556 del Proyecto de la Comisión Reformadora que precisaba: “por la compraventa el vendedor se obliga a transferir al comprador la propiedad de un bien u **otro derecho**”; y el error radica en que se entendió que la venta es sobre un bien: corporal (cosa) o incorporeal (**derechos**). No obstante, cuando el legislador italiano se refería a “derechos” que el ordenamiento legal reconoce y engloba en toda venta, no la entiende como “bien” (objeto de la venta), sino como poder, potestad o facultad del adquiriente del bien, llámese derecho de propiedad, de inventor, etc.

Esta confusión se desprende en los comentarios realizados por Arias -Schreiber al artículo 1529 del Código Civil peruano quien indica: “Si bien ordinariamente el objeto de la prestación está representado por cosas o bienes corporales, nada impide que los incorporales o derechos forman parte de ella y se puede vender, en consecuencia, derechos personales, intelectuales y universales... lo primero que debemos destacar es que la compraventa no se limita a las cosas sino que se extiende a los derechos, Messineo pone algunos ejemplos de la transferencia de derechos y cita los de autor, inventor, el derecho sobre signos distintivos... debe hacerse notar que la opinión de Messineo acerca de la transferencia de derechos reales de goce se sustenta en la redacción del art. 1470 del Código Civil italiano... lo que no es aplicable a nuestro código”.³² Aquí el autor indica que el objeto de venta son los bienes, tanto como cosas o como derechos, mal entendiendo, que la venta son bienes (corporal e incorporeal) y derechos.

Al respecto, La Puente indica lo siguiente: “La Comisión Revisora tuvo muy presente que el concepto de bien comprende tanto el derecho como la cosa... sustituía la palabra “cosa” por la palabra “bien”... consideró que se estaba comprendiendo la transferencia de la propiedad de una cosa o derecho, con lo cual resultaba superflua la expresión “o transferencia de otro derecho” consignado en el Código italiano. Sin embargo, al parecer la Comisión Revisora no se percató que con esta frase no se está refiriendo a la transferencia de la propiedad de otro derecho sino a la **transferencia de un derecho distinto al de propiedad, como puede ser el usufructo, derecho de autor, derecho de inventor, etc.**, de esta manera la modificación efectuada por la Comisión Revisora determinó que se **perdiera** la posibilidad de transferir por compraventa derechos distintos al de propiedad de un bien”³³

Frente a lo indicado, se puede recapitular que la venta versa sobre bienes y sobre los derechos de aquellos bienes; no obstante, las incongruencias legales del Código Civil peruano y la visión de un sector de la doctrina al considerar que los bienes incorporales son sólo los

³² Arias-Schreiber Pezet, Max, **Exégesis del Código Civil peruano de 1984**, Tomo II, 3ra. Edición, Editorial San Jerónimo, Lima, 1988, pp. 23 y 40-41.

³³ Puente y Lavalle, Manuel de la, **Estudios sobre el Contrato de Compraventa**. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 37.

derechos (cuando uno es diferente del otro), perjudica el considerar la venta de un Know How (al no ser un derecho sino un bien: objeto). En efecto, el bien incorporeal del Know How es el conocimiento técnico - el cual debe reunir los otros elementos configuradores - traducido en la experiencia, descubrimiento, invenciones, fórmulas, etc., los cuales, conforman el corpus mysticum y éstos al corpus mechanicum o soporte material del Know How, y estas peculiaridades constituye el “bien” del Know How;³⁴ éste puede ser objeto de venta, porque es consenso doctrinal que la venta versa sobre bienes (frase equiparable en el Código Civil peruano interpretada en forma incorrecta por un sector de la doctrina nacional) y su factibilidad es aún mayor porque no reúne las peculiaridades de otras figuras que conforma la propiedad intelectual, llámese derechos de autor - aspecto moral - o derechos de propiedad industrial : patentes o marcas.

Sin embargo, como el Know How puede estar aún en conocimiento del transmisor del Know How como en el adquiriente, para prevenir el uso arbitrario por parte del primero es que aparte de la transferencia del bien, se de la transferencia del derecho de propiedad, es decir, el adquiriente tiene la titularidad exclusiva del Know How y detentador de derechos subjetivos, por lo tanto, éste decidirá si cede o no algunas de las atribuciones de este derecho, inclusive en si otorga o no permiso para aquel que le transfirió el Know How (porque este último ya no es el propietario).

Por otro lado, frente a la posibilidad de venta del Know How, se debe de precisar tres cuestiones: a) lo relativo a la propiedad y dominio, b) soluciones de cuestiones específicas en la venta del Know How, y, c) la recepción de lo planteado a la luz de la legislación comparada.

En la primera, debemos de señalar que el término correcto en la venta del Know How es la transferencia de propiedad y no el traslado de dominio, debido que, el término dominio es diferente al de propiedad, porque dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal, en cambio, propiedad, como término más amplio, refleja titularidad o pertenencia de bienes. Al respecto Castañeda comenta lo siguiente: “El término propiedad toma una significación más amplia... en cambio, el vocablo “dominio” se reserva para las cosas muebles e inmuebles”.³⁵ Lafaille afirma: “La pureza del léxico jurídico impone reservar la palabra dominio para el derecho real, que se aplica tan sólo a las cosas en el comercio; al paso que el sustantivo “propiedad” conviene a todo género de derechos, susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, a los bienes”.³⁶ Por lo tanto, cuando se conviene vender el Know How, se está transfiriendo el bien y el derecho de propiedad, siendo impropio decir, que hay un traslado de dominio.

³⁴ Para reforzar lo indicado, la doctrina alemana considera que el objeto de disposición para el Know How consiste en el derecho de disponer (Forkel, y Tiedemann); además, en el citado país, aquellos que consideran al Know How como una situación fáctica (rechazando un derecho absoluto), enfatizan la necesidad de, por lo menos, aceptar un derecho de exclusión sobre éste, cuya transferencia se adecua a los principios de la transferencia de exigencias (arts. 398 y s.s B.G.B) (Gaul / Bartenbach).

³⁵ Castañeda, Jorge Eugenio, **Instituciones del Derecho civil**, Tomo I, 3ra. Edición. Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1965, pp. 219-220.

³⁶ Lafaille, Héctor, **Derecho Civil: Contratos**, Tomo III. Editorial EDIAR, Buenos Aires, 1950, p. 356.

En la segunda cuestión, surge inconvenientes, debido que, el contrato de conocimientos técnicos, al ser un contrato atípico, sólo deja la regulación a lo plasmado por los contratantes, contrastada con el ordenamiento jurídico (en su conjunto y no por normas concretas); sin embargo, si surgen problemas sobre la titularidad o exclusividad entre las partes que configuran la transferencia del Know How, no se puede recurrir a las reglas del contrato de compraventa, al ser éste de diferente naturaleza que el contrato de Know How, tendríamos que irnos o bien a los principios generales del Derecho o a la imposición de cláusulas, como es la de exclusividad, en la que se pacta que sólo el receptor del Know How podrá beneficiarse de éste, aún una prohibición de uso por parte del dador de los conocimientos técnicos, no obstante, esta cláusula puede tener muchas variables, como la exclusividad sólo en un territorio, la exclusividad en un plazo determinado o indeterminado, sobrecostos en el pago de regalías, etc., que más que referirse a una venta del Know How son regulaciones del permiso de uso y explotación - cesión - que impondría costos entre ambas partes - mayormente en perjuicio de la parte más débil - .

La tercera cuestión, es la admisión de la venta en legislaciones extranjeras; así tenemos en Brasil en el Acta Normativo No. 15, el cual distingue entre la compraventa de tecnología entre empresas nacionales y la proporcionada por empresas extranjeras;³⁷ además el Reglamento de la Comunidad Económica Europea (CEE) No. 556/89 de “acuerdo sobre licencia de Know How” indica: “No es conveniente incluir, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, acuerdos cuyo único propósito sea la **venta**, excepto cuando el licenciatario se comprometa durante un periodo preliminar antes de que el propio licenciatario comience la producción de la tecnología concedida a suministrar los productos del contrato para que los venda el licenciatario”.³⁸ Esta declaración admite acuerdos de venta del Know How, aunque sólo regula la venta de los productos originados por la utilización de los conocimientos técnicos reservados. Sin embargo, es conveniente por seguridad jurídica, admitir y regular cuestiones esenciales sobre la venta del Know How, por ello debe ser un punto en consideración sobre la futura legislación de los secretos de empresa.

c) **Conocimientos técnicos reservados.**- Este punto se refiere al Know How como objeto, lo cual, demostramos la necesidad de diferenciar y de estudiar en forma separado tanto el objeto del Know How y el contrato de Know How, porque como vemos ambos tienen conceptos, estructuras, características y naturaleza distintas. En ese sentido, el Know How como objeto es **el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.**

El primer argumento de validez de tal concepto, es que limita lo entendido por conocimiento a lo estrictamente técnico, es decir, propio de un determinado ámbito tecnológico, industrial, comercial, entre otros; asimismo, depende de su eficacia (traducida en utilidad económica) para una persona natural o jurídica, y, por su carácter reservado excluye el conocimiento que se enseña o los adquiridos para una actividad diaria o corriente, máxime si lo

³⁷ La Legislación brasileña comprende al Know How dentro de la tecnología y conjuga la cesión y la venta del mismo dentro del contrato de suministro de tecnología industrial. Para mayores detalles, véase a Nicoletti, Helio, “Normas legales sobre transferencia de tecnología en Brasil”, *Propiedad Industrial y Artística*, 27-28, pp. 197-209.

³⁸ Reglamento aprobado en la Comisión del 30-11-1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

complementamos con lo susceptible de contratación. Además, al indicar conocimiento o saber, en la misma ya se está agrupando a los procedimientos, métodos, fórmulas, experiencia, habilidad u otra forma que indique la resultante de un procedimiento de abstracción de algo.

El segundo argumento es que limita lo entendido por secreto a lo estrictamente empresarial, debido a su carácter técnico y económico, excluyendo los otros tipos de secreto señalados *ut supra*; y por el término “empresarial”, circunscribe a los conocimientos aplicables o susceptibles de serlo a las diversas actividades que son objetos de las empresas (individuales o las diversas formas colectivas), debido que el contexto de reservado no tiene su fundamento principal en una aptitud personal sino por ser valiosas económicamente en forma objetiva.

El tercer argumento es que pone de manifiesto su importancia económica, debido que el *Know How* es importante por su utilidad pecuniaria; asimismo, debido a su valor económico lo hace susceptible de ser transferido, ya sea en una forma pura (el denominado contrato de *Know How*) o, en forma mixta (a través de otras figuras jurídicas como puede ser una franquicia, licencia de patente o de marca, asistencia técnica, entre otros).

Finalmente, este concepto permite una clasificación apropiada del *Know How*, porque no se reduce al ámbito industrial (lo que la doctrina llama el *Know How* técnico), sino que se presenta en diversas manifestaciones.

d) Sujetos.- En todo contrato siempre se encontrará dos partes, por lo tanto, decir que el contrato es bilateral o sinalagmático es redundar el tema. Como la transmisión (sea cesión o venta) del *Know How* es mediante un contrato, se puede decir que existe una parte que entrega el *Know How* y otra parte que recibe el *Know How*, sin embargo, el término con que se encuadraría cada parte es discutible.

En efecto, si se emplea acepciones como licenciante y licenciatario, o cedente y cessionario, o permitente y permisionario, sólo se estará refiriendo al permiso (licencia o cesión) sobre el uso y explotación del *Know How* y no englobaría el otro aspecto, el cual es la transmisión por venta; asimismo, si se emplea términos como vendedor y comprador sólo encuadraría la venta del *Know How* más no la cesión; además que se confundiría con los sujetos del contrato de compraventa; por lo tanto, se debe de encontrar un término que englobe a los sujetos y a los actos que éstos pueden realizar, sin confundirse con otras figuras contratuales.

Este término sería el de transmisor y receptor, porque la misma permite encuadrar la actividad de cesión y venta, es decir, el transmisor puede ceder o vender su *Know How* y el receptor sería el beneficiario del mismo; además, no se confundiría con otras figuras contratuales; asimismo, permitiría encuadrar la distinta clasificación del objeto del *Know How*: industrial y comercial - sin perjuicio de admitir un *Know How* financiero o administrativo - , por estas razones pensamos preferible el empleo de estos términos.

El transmisor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera - aunque sometida a ciertas restricciones cuando afecte la seguridad de Estado - quien entrega el *Know How* determinado.

No necesariamente puede ser el titular del mismo, porque, como lo indicamos *ut supra*, es posible el contrato de bien ajeno mediante la promesa o hecho de tercero o a través de un poder, etc., el cual, plasmaría el hecho, que el transmisor se compromete en entregar el Know How de otro quien es su titular. El receptor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera - de igual forma sometida a ciertas restricciones cuando afecte la seguridad de Estado - quien recibe el Know How, inclusive es el directo beneficiado, salvo que se autoriza sub-licencias con cláusulas de exclusividad, que permita que un tercero se beneficie del mismo.

Asimismo, la práctica usual de este tipo de contrato se realiza entre empresas; por lo tanto, un sector de la doctrina emplea el término de “contrato de empresa”, cuando uno o los sujetos intervenientes sea una persona jurídica - sin embargo será analizado más adelante -. Por lo tanto, se debe tener una idea de lo que es una empresa, la cual, en un sentido económico es aquella que persigue la obtención de beneficios mediante la organización de determinados elementos, y desde un sentido jurídico como el conjunto heterogéneo de diversos elementos, sujetos, cada uno, a las normas que a su naturaleza corresponde como bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, elementos incorporales, contratos, suministros, clientela, etc. pese a la voluntad presunta del titular de la empresa, que pretende crear un nuevo objeto de derecho fusionando tales elementos en una unidad económica.³⁹

Finalmente, las empresas, como sujetos intervenientes en el contrato de conocimientos técnicos, permiten la aparición de las denominadas “empresas transnacionales”, las cuales, coadyuvan al ingreso de inversiones y divisas para el país; sin embargo, también es necesario conceptuarla y para ello tomaré el concepto aportado por Vidal Ramírez como: “Un conjunto de unidades económicas o de producción interrelacionadas, cuya interrelación abarca varios países. De ahí que se les aplique el calificativo de empresas “multinacionales”, tal vez con mayor propiedad, como ocurre en la doctrina más generalizada y en la legislación comparada”.⁴⁰

e) Contraprestación.- Chuliá indica: “El adquirente del Know How asume como obligación principal frente al cedente o vendedor, la del abono de la remuneración acordada”.⁴¹ En efecto, el transmisor del Know How asume como derecho y para el receptor como obligación - llámese esencial - una contraprestación, traducida - usualmente - en una remuneración, pago, precio, regalía o royalty (designación internacional de la regalía), la misma, es una manifestación de la reciprocidad de las prestaciones entre los sujetos que intervienen en el contrato.

No obstante, ésta ha sufrido objeciones; así tenemos a Cabanellas quien señala: “La obligación de pagar regalías, como contraprestación por la licencia recibida, puede ser eliminada, sin que se altere la esencia del contrato”;⁴² asimismo, Arias-Schreiber precisa “... esta característica no es, sin embargo, esencial, ya que nada impide que se convenga la cesión del

³⁹ Montoya Manfredi, Ulises, **Derecho comercial**. Editorial Grijley, 1999, pp. 89 y 91.

⁴⁰ Vidal Ramírez, Fernando, “La concentración de las sociedades transnacionales y la legislación limitativa de su accionar en el Perú”, *Foro del Colegio de Abogados de Lima*, LXXIV, p. 171.

⁴¹ Chuliá Vicent, Eduardo, *Ob. Cit.*, p. 260.

⁴² Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, *Ob. Cit.*, p. 289.

Know How a título gratuito, sin obligación de pago por parte del adquirente. Ello ocurre con frecuencia en el ámbito de los contratos de suministro de bienes de equipamiento industrial, que incluye cláusulas de cesión gratuita de Know How como parte integrante de los mismos. Es importante recalcar que se trata de situaciones especiales y que lo usual es que se trate de un contrato que implique una obligación de pago por parte del adquirente".⁴³

Una vez más, se confunde entre onerosidad y contraprestación, gratuitad y prestación a cargo de una sola parte, en donde todo contrato de Know How siempre implica una reciprocidad de prestaciones, traducida ya sea en el pago de regalías o en otra forma. Además, aquella "contraprestación" puede significar onerosidad o a título gratuito. Por lo tanto, si no existe una obligación de pago, no significa que no exista contraprestación, la misma, puede traducirse en otras prestaciones; así en el ejemplo de Arias-Schreiber el suministro de bienes de equipamiento industrial implica, como todo suministro, prestaciones recíprocas, en donde, lo esencial no es la regalía, sino la contraprestación. En suma, la contraprestación es el elemento esencial en el contrato de transmisión de conocimientos técnicos reservados, siendo onerosa o gratuita; en donde la manifestación más usual es el pago o precio - si se trata de venta - o regalía - si se trata de cesión - habiendo la posibilidad de otras prestaciones, como el de explotación, comunicación de mejoras, asistencia recíproca, entre otras.

Al respecto, incidiremos más en el pago de un precio - específicamente en la regalía, para el caso de cesión de Know How - como forma usual de contraprestación, el cual, los contratantes podrán determinar libremente la forma de pago de las regalías, traducidas en dinero - incluso en moneda extranjera - o en especie, sin embargo, la costumbre es que se haga a través de dinero, lo que se requerirá una cláusula que especifique el pago en otra forma.

El pago en dinero puede ser una suma fija y global denominada "*lump sum*", o en un monto proporcional al uso que se haga al conocimiento, habiendo una serie de variantes: Cogorno indica: "a) una porcentual sobre las ventas netas, b) un porcentual sobre las ventas brutas, c) un porcentual sobre cada producto elaborado, d) un porcentual sobre cada producto vendido, e) un porcentual sobre cierto tipo de medidas, ya sea de longitud, volumen, peso".⁴⁴

Cabanellas señala las siguientes variantes: "a) suma fija pagadera al contado, b) suma fija pagadera a plazos, c) porcentaje de las ventas netas, d) porcentajes de las ventas brutas, e) tasa específica por cada unidad manufacturada, f) tasa específica por cada unidad vendida, g) porcentaje del valor del producto licenciado, h) porcentaje del incremento del valor de los bienes de los cuales el producto licenciado es un componente, i) tasa específica en función del empleo de determinado proceso, j) tasa específica en función del empleo de elementos proporcionados por el licenciatario, k) porcentaje de las utilidades obtenidas, l) alguno de los procedimientos indicados de c) a k), supra, con la estipulación de regalías mínimas, máximas o variables".⁴⁵

⁴³ Arias-Schreiber Pezet, Max, **Exégesis...** Ob. Cit., p. 114.

⁴⁴ Cogorno, Guillermo, Ob. Cit., p. 269.

⁴⁵ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 296.

Solamente analizaremos cinco formas más usuales de variantes en el pago. En primer lugar en suma fija. Al respecto Stumpf precisa: “La liquidación más fácil cuando las partes convienen en que el beneficiario pague, o bien por el objeto que ha producido sobre la base del contrato, o bien por cada objeto vendido, una suma fija”.⁴⁶

La misma presenta la ventaja de establecer un sistema de control sobre la actividad del receptor del Know How - si no se tiene confianza en la contabilidad llevada por el receptor -; además, dilucida los beneficios que en definitiva derivará del contrato que ha suscrito.

No obstante, presenta desventajas que originan que su uso no sea muy extendido, ya sea porque el transmisor del Know How no tendrá participación en los incrementos del precio que pueden ser importantes cuando el contrato se establezca a largo plazo - salvo que se pacte una cláusula de precios móviles -, y por el lado del receptor, asume el riesgo económico que los beneficios derivables de la misma sean inferiores al pago fijo a que se ha obligado.⁴⁷

En segundo lugar está la suma fijada a plazos. La misma presenta las ventajas e inconvenientes de los pagos realizados al contado, con la variación de que impone un impacto financiero menor sobre el patrimonio del receptor, y trae consigo la desventaja en que se debe mitigar los efectos producidos por la devaluación monetaria, para lo cual, pueden recurrir a cláusulas de reajuste de inflación.

En tercer lugar, está la fijación sobre las ventas netas, en donde Correa indica el concepto de lege lata argentino de “valor neto de las ventas de los productos licenciados”: “El valor de la facturación en puerta de fábrica deducidos los descuentos, bonificaciones y devoluciones, menos el valor de los insumos provistos por el licenciatario por sí o por intermedio de otras firmas presuntamente vinculadas... aplicándose criterios basados sustancialmente en la evaluación económica de la tecnología...”⁴⁸

Este es el método más utilizado en este tipo de contrato, sobre la base de la regla de que si las ventas son altas, las regalías se elevan, eliminándose el impacto financiero que incurre la suma fijada sólo a plazos. No obstante, sufre el inconveniente que el transmisor del Know How debe elaborar un sistema de control sobre la venta del receptor - la denominada contabilidad paralela - y así asegurar el pago real correspondiente. Sobre este punto Cabanellas ha elaborado ciertas pautas para su fijación: a) qué se entenderá por venta, b) las ventas de qué entes serán consideradas a los efectos del cálculo de regalía, c) las ventas de qué productos serán consideradas a los mismos efectos, y, d) la forma en que se computará el precio de venta.⁴⁹

⁴⁶ Stumpf indica que el pago en forma de una suma global suele pactarse en los contratos de Know How celebrados en los países del antiguo bloque oriental. Stumpf, Herbert, Ob. Cit., p. 83.

⁴⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 297.

⁴⁸ Correa, Carlos M. “La Ley de Transferencia de Tecnología en el Exterior”, *Derecho Civil y de las Obligaciones*, 43-48, p. 354.

⁴⁹ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 303.

De estas pautas, es importante detallar dos de ellas. Así tenemos, aquellas en que recae el cálculo de venta, la misma que no sólo puede recaer a las ventas del receptor del Know How, debido que, puede haber empresas vinculadas o no al receptor, en donde se habla de una sub-facturación o sub-cesiones; así en el primer caso, sólo se tomará en cuenta al receptor del Know How descontándose aquellas ventas independientes a terceros; y en el segundo caso, se puede tratar a todo el grupo como un sólo ente y computándose las ventas a terceros propiamente dichos. Además debe de indicarse si el cálculo sobre las ventas netas se va incidir ya sea por el valor de la facturación de los productos licenciados o por el precio FOB, en puerta de fábrica, basadas en las facturas presentadas a los clientes o bien por el precio bruto de venta.⁵⁰

En cuarto lugar están las regalías sobre las utilidades del receptor del Know How, empleándose para su fijación las mismas reglas de las ventas netas y en los criterios contables usuales aplicables en la determinación de los beneficios de las empresas; además se debe tener en cuenta que participación en las utilidades no significa participación en las pérdidas, puesto que, entre el transmisor y receptor no existe una vinculación de tipo societario; sin embargo, se debe de tener en cuenta ciertas desventajas como dificultades para la determinación de los costos imputables a la utilización del Know How y que los niveles de utilidad tienden a variar mucho más que los de ventas, creando un mayor nivel de incertidumbre respecto a la remuneración definitiva.

En quinto lugar, están las regalías sobre insumos y procesos; en lo primero el cálculo de las regalías se fija cuando el producto sujeto es un insumo o componente de los artículos vendidos al público, computándose el valor del producto final que corresponde al producto sujeto a regalías,⁵¹ o bien, puede ser establecido según el mercado internacional del determinado insumo, o a falta de ellos la autoridad es la que estimará.⁵² En lo que respecta a las regalías en relación a procesos puede ser calculado sobre la base de la cuantificación de dicho empleo.

Aparte de estas variantes en la forma de pago de regalías, se puede pactar una serie de cláusulas; así tenemos las “*cláusulas de averaging*”, por lo cual, se acreditan a futuros períodos los excesos pagados sobre el límite mínimo en los períodos anteriores, o la cláusula “*down payment out of pocket expenses*” en la que se estipula que el receptor debe abonar al proveedor un adelanto al momento de suscribir el contrato, a fin que compense los desembolsos iniciales realizados, otra cláusula que implique la emisión de acciones liberadas.

No obstante, pueden existir situaciones en que se han omitido fijar un determinado precio o pago, el cual, puede dejarse al criterio de un tercero: árbitro o juez; sin embargo, no se podrá hablar de precio de mercado o precio de costumbre por la naturaleza misma del Know How, pero, puede haber criterios como computarse según el lapso durante el cual puede razonablemente suponerse que se mantendrá el valor de la tecnología, o por la posibilidad de obtener el mismo Know How de otra fuente o que sea desarrollada por el receptor, costos de negociación, costos de desarrollo y suministro del Know How, entre otros.

⁵⁰ Idem, p. 308.

⁵¹ Idem, Pág. 316.

⁵² Cogorno, Guillermo, Ob. Cit., p. 272.

Asimismo, se debe de establecer la relación entre la duración del contrato con el pago de regalías;⁵³ sin embargo, no debe confundirse el tiempo de pago con el plazo de vigencia del contrato, debido que, se puede pactar el pago en un periodo inferior o superior al de duración del contrato, incluso puede variarse la regla del inicio del pago antes de la transmisión del Know How, todo ello debido a las variables como la tecnología transferida, los productos finales del empleo del Know How o por una definición independiente;⁵⁴ además, en la legislación de la Unión Europea puede pactarse la obligación del receptor del Know How de seguir pagando un canon hasta la expiración del acuerdo independientemente que el Know How concedido haya pasado a ser de dominio público por la acción de terceros - no es de aplicación si fue por acción del transmisor del Know How -; aún, se aconseja autorizar los pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el Know How, salvo si se puede establecer que el receptor pudo haber desarrollado el Know How por sí mismo en un breve plazo de tiempo, comparado con el periodo de pagos continuos si resulta demasiado largo. Finalmente, debe de analizarse la relación del pago de impuestos con las regalías, así como, límites máximos y mínimos del mismo.

f) Cláusulas.- Como todo contrato, su estructura presenta cláusulas que encuadran los derechos, obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor como del receptor del Know How, los cuales, por la libertad contractual, las partes pueden establecer una variedad de las mismas; sin embargo, sólo mencionaremos siete grupos de cláusulas que son las más usuales y principales, y que además están presentes en el proyecto de ley de regulación del contrato de Know How que se adjunta al presente estudio:

1.- Cláusula de suministro del Know How.- La principal prestación es la de comunicar el conocimiento técnico, estando definido su objeto por el respectivo contrato; al respecto Plate comenta: "La designación del objeto se hará por la mención del principio esencial de la obra, y después por la indicación del resultado que ella proporcione".⁵⁵ Por lo tanto, el transmisor está obligado a poner en conocimiento del receptor todo el bagaje de información que sea necesario para su puesta en práctica, adoptando diversas formas como la comunicación por escrito, por mecanismos electrónicos,⁵⁶ entrenamiento del personal, entre otros; así como, la entrega del soporte material: planos, manuales, etc., destinados a la comprensión del receptor o del personal del mismo, si a este punto no se llega, es inútil entonces la transmisión del Know How.

Sin embargo, de esta cláusula, se desprende una serie de estipulaciones relacionadas con el mismo, como es el suministro de asistencia técnica adicional, la garantía de resultado, la

⁵³ En los Estados Unidos un principio general es que la extensión del pago de regalías más allá del periodo de validez del contrato constituye abuso de ésta.

⁵⁴ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 339.

⁵⁵ Plate, Celia, Ob. Cit., p. 514.

⁵⁶ Al respecto se ha dado una modificatoria sobre el Código Civil peruano tanto en la manifestación de la voluntad (art. 141) y el conocimiento de la oferta entre ausentes (art. 1374), en la que se valida el mecanismo electrónico o informático, como por ejemplo, la internet o la firma digital.

posibilidad de explotación del Know How suministrado, entre otros, los cuales, los he agrupado en número de cinco.

Así tenemos, en primer lugar, la cláusula de asistencia técnica, la cual, Chuliá lo define de la siguiente manera: “Otra de las obligaciones esenciales dado lo complicado de la transmisión, es la asistencia técnica al licenciatario o adquirente. Obviamente, una empresa nacional con instalaciones industriales inadecuadas, difícilmente puede adaptarse a unos medios de producción nuevos y basados en la experiencia de una empresa extranjera. Supone el envío de personal técnico especializado con objeto de realizar las transformaciones adecuadas al fin perseguido”.⁵⁷

Cabanellas sobre este punto señala: “La prestación de asistencia técnica continuada requiere del proveedor de tecnología el suministro de toda aquella información que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato o que se encuentre a su disposición o que haya sido de algún otro modo precisada en el instrumento correspondiente”;⁵⁸ es decir, no sólo basta el suministro del Know How sino todo aquello que sea necesario para el funcionamiento práctico del conocimiento técnico, sea para satisfacer la garantía de explotación técnica o económica del Know How, o por garantía de resultado.

No obstante, todo este suministro o asistencia técnica adicional⁵⁹ se resume en las siguientes palabras de Peter Weiss: “En donde sea factible, a los proveedores extranjeros de tecnología se les debería solicitar no sólo el suministro del Know How tecnológico específico, sino del “Know How” acerca de la organización y operación de laboratorios de investigación local, esto es “Know How” que produzca “Know How”,⁶⁰ empero, siempre limitado para no causar perjuicio al transmisor del Know How con obligaciones excesivas.

En segundo lugar, del suministro del Know How puede establecerse una garantía de resultado, donde se puede pactar que el transmitente garantice un aumento en la producción del receptor o determinado resultado en las ventas del producto.⁶¹ Sin embargo, se debe hacer la salvedad, que esta garantía de resultado no se la debe de confundir con la explotación del conocimiento técnico reservado, sino que, es la consecuencia que esa explotación origine; esto es, un resultado favorable al receptor. No obstante, se debe determinar minuciosamente los resultados o criterios de medición del mismo, como por ejemplo: aumento de ventas en porcentaje determinado, menores costos de producción y la forma como se va a satisfacer esta garantía.

⁵⁷ Chuliá Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 257.

⁵⁸ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 244.

⁵⁹ Se debe especificar el objeto de la asistencia técnica, el número de personas que aporta la empresa transmитente, la duración de la misma y toda medida complementaria y necesaria al fin que se persigue; asimismo, puede originar una serie de obligaciones, tales como el suministro de ciertas materias primas o semi elaboradas hasta aparatos necesarios para ciertas pruebas, el cumplir con las prescripciones del transmisor, como por ejemplo, aceptar los controles de éste o de sus agentes, así como, la enseñanza del Know How por demostración, etc.

⁶⁰ Weiss, Peter, “¿Cuál tecnología se transfiere y a quién?”, *Propiedad Industrial y Artística*, 25-26, p. 183.

⁶¹ Arias-Schreiber Pezet, Max\Arias-Schreiber Pezet, Ángela, Ob. Cit., p. 119.

En tercer lugar, está la cláusula de explotación del Know How entregado. Ésta es otra forma de garantía del Know How suministrado, traducido tanto en la posibilidad técnica y económica del mismo - obligación tanto para el transmisor como para el receptor -, y tiene una relación directa con el pago de regalías porque la misma se puede calcular sobre la base de cifras de explotación, además que presupone una garantía sobre los riesgos del Know How adquirido; no obstante, se deberá precisar en la cláusula, los límites mínimos de la explotación, a través de las posibilidades del mercado, en donde el receptor deberá actuar razonable o diligentemente dentro de tales posibilidades, sea para mantener satisfecha la demanda o para alcanzar un volumen determinado.

En cuarto lugar, está la cláusula de saneamiento sobre el Know How suministrado, la cual, se aplica en la venta o en la cesión del Know How;⁶² entre las modalidades de saneamiento tenemos: el saneamiento por evicción; el cual, se presenta cuando un tercero acredita que es el titular del Know How y el transmisor es una persona que ha conocido y transmitido los conocimientos técnicos indebidamente - espionaje, concurrencia desleal -, y aquel tercero que es el titular priva, mediante resolución judicial o administrativa firme, al receptor de aquel Know How transmitido, ya sea del derecho de propiedad o del uso de los conocimientos técnicos reservados. Asimismo, se puede presentar saneamiento por vicios ocultos, el cual Chuliá comenta: “Se puede presentar con bastante frecuencia al adquirente, por tratarse de vendedores pertenecientes a otros países y que la maquinaria o técnica adquirida difícilmente pueda examinarse *in situ*”;⁶³ en estos casos se puede aplicar los efectos propios de cada tipo de saneamiento.

En quinto lugar está la cláusula de retorno del conocimiento, estipulación que se puede pactar como contraposición del suministro del Know How - en la modalidad de cesión - y como garantía del transmisor cuando el contrato expiró. Al respecto Stumpf comenta: “Expirado el contrato de Know How, el beneficiario tiene que devolver los elementos documentales que contengan un secreto. Estos secretos le fueron confiados con la limitación de poder utilizarlos únicamente durante la vigencia del contrato, y esa facultad la pierde al expirar este”.⁶⁴ Además, se puede estipular la devolución del soporte material del Know How, inclusive las copias que de éste hubieran hecho; sin embargo, en determinadas legislaciones se la considera como una cláusula restrictiva, prohibiendo la inclusión de tales cláusulas; así en México el Registro Nacional no acepta restricción alguna al finalizar el contrato en el uso del Know How, en la India la Junta de Inversiones Extranjeras no aprueba ninguna cláusula contractual que estipule restricciones de uso luego de la terminación del contrato de licencia.

2.- Cláusula de Confidencialidad.- Entendido que el objeto del Know How reviste el carácter de secreto por su valor económico,⁶⁵ la misma se traslada en la esfera contractual con la obligación de respetar la confidencialidad del conocimiento técnico transmitido.

⁶² Según el Código Civil peruano, hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a transferencia de propiedad, la posesión o el uso de un bien.

⁶³ Chuliá Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 259.

⁶⁴ Stumpf, Herbert, Ob. Cit., p. 115.

⁶⁵ Massaguer opina que un contrato de licencia de Know How que no versa sobre información técnica ni secreta es nulo por inexistencia de objeto. Ob. Cit., p. 205.

El mantenimiento del secreto configura la cláusula de confidencialidad, la misma que es conocida como “obligación de no comunicación a terceros”. Al respecto Bianchi comenta: “Pueda ser que las partes prevean en el contrato, más o menos explícitamente, una prohibición de comunicación a terceros ajenos a la relación contractual... en efecto se puede poner cláusulas explícitas y diferentes en su contenido que satisfagan la finalidad de no comunicar en modo alguno a terceros aún después de la cesación o resolución del contrato”.⁶⁶

Esta cláusula, que se impone cuando se cede el uso y explotación del Know How, tiene la finalidad de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos, además de los intereses del titular del mismo, debido que, puede haber la eventualidad que el receptor pueda comercializarlo a terceros. Sin embargo, la cuestión de la confidencialidad surge aún en la etapa de la negociación, específicamente en los términos de la provisión de los conocimientos técnicos, siendo aconsejable redactar un pre-convenio de confidencialidad que especifique la fecha, la cantidad y el modo en que se revelará la información, así como, los respectivos derechos y obligaciones de las partes, siendo el baremo o la medida para una *culpa in contrahendo* o responsabilidad pre-contratual cuando se falte a lo estipulado.

Al respecto, Cabanellas indica cláusulas expresas sobre confidencialidad, las cuales son: a) aclaración de la titularidad y origen de la tecnología, b) aclaración de las obligaciones de confidencialidad, c) indicación de métodos destinados a prevenir que los posibles terceros que adquieran irregularmente la información puedan argumentar buena fe, y, d) extensión de la obligación de confidencialidad a partes que originalmente no estarían sujetas a la misma, o respecto a quienes, en principio, podría comunicar la información recibida.⁶⁷

Por su parte, Singh y Finnegan indican las cláusulas de confidencialidad adoptadas usualmente en los países en desarrollo: “a) la tecnología, el Know How y la información revelados seguirán siendo propiedad del proveedor y no serán utilizados ni explotados por el licenciado una vez que expire o caduque el contrato, b) ninguna información comunicada por el licenciatario - transmisor - al licenciado - receptor - será transmitida a terceras personas sin el consentimiento del primero, c) la información y el Know How revelados serán utilizados por el licenciado - receptor - única y exclusivamente a los fines consignados en el contrato, d) el licenciado - receptor – será responsable de garantizar que ningún empleado suyo viole las cláusulas de confidencialidad arriba mencionadas”.⁶⁸

Finalmente, la vigencia de cláusulas de confidencialidad después de expirado el contrato ha sido admitido en la legislación de la Unión Europea en el Reglamento No. 556/89 en el art. 2: 1) “La obligación del licenciatario de no divulgar el Know How comunicado por el licenciatario; el licenciatario puede quedar sujeto a esta obligación después de la expiración del acuerdo”.

3.- Cláusula de Exclusividad.- Igual como la cláusula de confidencialidad, es un pacto que se estipula específicamente en la cesión del Know How, y significa que el transmisor de los

⁶⁶ Bianchi, Alessandro, Ob. Cit., p. 352.

⁶⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., pp. 343-344.

⁶⁸ Rana, Singh/Finnegan, Marcus, “Cuestión de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología con países en desarrollo”, *Derecho Industrial*, 10-12, p. 93.

conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio, inclusive se obliga en no distribuir ni vender (productos o servicios que contenga el Know How cedido) dentro de ese territorio.

Chuliá indica: “Es también frecuente que el adquirente exija 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: es lo que se denomina cláusula de licencia única, y a no explotarla dentro de un ámbito territorial determinado. No obstante, la exclusividad no es un elemento esencial del Know How, por cuyo motivo de no figurar expresamente en el pacto no se entenderá concedido tal derecho al adquirente”.⁶⁹

Se observa, que el efecto esencial del otorgamiento de derechos exclusivos en favor del receptor del Know How es la obligación al transmisor de no efectuar nuevas transferencias del mismo Know How, extendiéndose en principio al territorio dentro del cual el receptor estuviese autorizado a ejercer los derechos adquiridos sobre el conocimiento técnico reservado.

Sin embargo, esta obligación por parte del transmisor del Know How tiene un fundamento económico que permite ventajas para ambas partes; al respecto Cabanellas comenta: “La parte directamente interesada en la exclusividad será generalmente el receptor deseoso de obtener para sí una participación predominante en el mercado correspondiente a los productos fabricados con la tecnología... a su vez el transmisor tendrá un interés indirecto en la exclusividad, si ésta le permite la posibilidad de aumentar la tasa de regalía cargada a su contraparte... esta capacidad para cobrar una tasa relativamente alta de regalías dependerá en gran medida de que asegure al licenciatario la posibilidad de obtener una tasa bruta de ganancias... tasa que depende significativamente de la falta de competencia en el mercado... debiendo indicarse su carácter relativo por la posibilidad de un tercero que lo obtenga por medios legítimos, es decir, independientes al del proveedor”.⁷⁰

Es importante establecer que la exclusividad no se sobreentiende, quiere decir, si al receptor se le va a conceder un derecho exclusivo, éste se deberá expresar en el contrato, precisando si esa exclusividad podrá ser opuesta o no al transmisor.

Asimismo, la cláusula de exclusividad puede presentar formas intermedias como que el transmisor pueda obligarse a no ceder el Know How, dentro de un determinado territorio, a otra persona; sin embargo, se reservar el derecho de fabricar él mismo el bien o producto (en que recae el Know How) y de venderlo dentro de ese territorio. Por seguridad jurídica, debe de especificarse tanto la exclusividad o sus formas intermedias, a fin de establecer derechos y obligaciones de ambas partes.

Finalmente, la cláusula de exclusividad tiene dos aspectos tratados en la doctrina. En primer lugar, la presencia de varios receptores y uno es de carácter exclusivo. En esta situación se debe de plantear si los receptores son anteriores al receptor exclusivo, si es así, se

⁶⁹ Chuliá Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 258.

⁷⁰ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia...**, Ob. Cit., p. 371.

debe respetar los derechos adquiridos por los primeros; sin embargo, si los receptores son posteriores al mismo y están dentro del territorio del receptor exclusivo, origina responsabilidad contractual del transmisor frente a los receptores, tanto el exclusivo, como los no exclusivos.

En segundo lugar, está su relación con la venta (debido que es un argumento el negar la posibilidad de venta del Know How), porque es más fácil establecer el uso de los conocimientos técnicos, en la cual se pacta sobre el Know How una cláusula de exclusividad que inhibía el empleo del mismo por parte del transmisor, que hablar de una venta.

Sin embargo, este argumento es equivocado, dado que, la cláusula de exclusividad sólo se da en la cesión del Know How y su validez es sólo en un determinado territorio - sea el del receptor o el de los efectos del contrato -; en cambio, en la venta la validez es general, sin importar territorio, plazo o las relaciones con terceros y su fundamento no es sólo la obligación de no explotar el Know How concedido; por lo tanto, si se está ante una cláusula de exclusividad es porque hay una cesión del Know How, siendo la venta una transmisión completa que transfiere el derecho de propiedad al adquiriente.

4.- Cláusula Territorial.- Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no se indica en forma directa o no se puede deducir de los términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How transmitido, por ello la importancia de una cláusula territorial; sin embargo, debe especificarse lo tocante al empleo del Know How y al producto que se origine del mismo, debido que, en este último caso, el receptor puede venderlo, pero, se puede pactar en qué área puede hacerlo.

De esta cláusula se desprenden variables que deben ser considerados:⁷¹

a) Cláusulas por las que se restrinjan los derechos del receptor a una área determinada del país; sin embargo, surge problemas legales cuando las partes contractuales son de diferentes países o bloques ej.: la comercialización de los productos originados por el empleo del Know How se da en un distinto país que el de las partes, y ante ello aparece un conflicto de intereses con relevancia jurídica, ¿cuál derecho es aplicable?, esta situación es importante porque existen pocos Estados que han regulado el Know How, y si lo han hecho, han establecido restricciones a determinadas cláusulas.

Así, en la Argentina se restringen cláusulas de territorialidad en los supuestos que la tecnología (el caso de un Know How industrial) sea de escasa importancia en relación con los productos en las que se aplican las restricciones territoriales, o cuando se afectan productos no relacionados con los secretos transmitidos, o limiten la concurrencia en un mercado determinado; de igual forma, en la Unión Europea, cuando el contrato de Know How contenga obligaciones referidas, no sólo a los territorios dentro del mercado común, sino también a países terceros, la presencia de los últimos no impide la aplicación del Reglamento No. 556/89 en las obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado común; así-

⁷¹ Idem, p. 369.

mismo, si la cláusula territorial se extiende sólo a países terceros, pero produce efectos dentro del mercado común, dicho acuerdo deberá regirse por el presente reglamento.

b) Cláusulas de territorialidad en relación con las restricciones a la exportación por parte del receptor. Son aquellas en que se restringen las exportaciones que el receptor realiza sobre la base del Know How empleado, aunque como en el apartado anterior, determinados países invalidan tales cláusulas como lo son en los Estados Unidos, Unión Europea y Argentina, debido a criterios antimonopolios, interés del Estado en las divisas de la exportación, entre otros.

5.- Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How.- Es aquella cláusula que regula la situación en que el beneficiario con la cesión del Know How pueda conceder sub-cesiones; es decir, transmita aquel Know How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o prohibir sub-cesiones - esta última es diferente a la cláusula que prohíbe la venta del Know How -; no obstante, debe de indicarse expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica. Este tipo de cláusulas guarda similitud con la del licenciatario que otorga sub - licencias de patentes, en ambos casos se mantiene las obligaciones primigenias y nacen otras nuevas.

En la primera hipótesis, es decir, cuando se permite la transmisión del Know How cedido a terceros, la relación jurídica entre el receptor que lo sub-concede y el transmisor originario se mantiene; en donde el tercero no tiene ninguna relación directa en ese aspecto con el transmisor originario; no obstante, toda transmisión ulterior del Know How encierra riesgos considerables, debido que se debe de extender y especificar los mecanismos de actuación de las cláusulas de confidencialidad, exclusividad y territorialidad, así como, la contraprestación - en la modalidad de pago de regalías -, además de las situaciones de abuso del derecho. Por lo tanto, es aconsejable excluir en el contrato toda sub-concesión del Know How cedido.

Sin embargo, si se permite la sub-concesión, el transmisor original debe de precisar el cumplimiento de sus regalías; por lo tanto, si el receptor original tenía que pagar regalías por unidad y por volumen de ventas, tendrá entonces, en caso de duda, que pagarlas también por los productos fabricados y vendidos por el sub-receptor, respondiendo además por el incumplimiento de éste - salvo que se pacte responsabilidad solidaria -; sin embargo, si se ha pactado en el pago de una suma fija por regalías, no habrá que efectuar pagos adicionales por la sub-concesión, salvo pacto en contrario; asimismo, se debe de imponer al sub-receptor las mismas obligaciones que el receptor original ha contraído.

6.- Plazo.- Hemos señalado que en los contratos de transmisión de Know How, la misma puede darse por venta o mediante la cesión del mismo; si se realiza por venta, el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de sumas periódicas, aunque usualmente se pacte el pago al contado con entrega del Know How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la transmisión del Know How en forma diferida.

Asimismo, cabe señalar que en donde se establece un plazo de inicio y de término del contrato es usualmente en la cesión de los conocimientos técnicos reservados.

Por otro lado, la duración del contrato de transmisión del Know How puede establecerse tanto con la transmisión o bien con la contraprestación del mismo; es decir, cualquiera de estas dos posibilidades puede ser de cumplimiento instantáneo o diferido, incluso se puede pactar que el contrato dure al pasar el Know How a dominio público, o cuando el mismo sea obsoleta,⁷² habiendo la posibilidad, en este caso, que se pacte un nuevo contrato con el Know How moderno, siempre y cuando el transmisor sea el titular del mismo o esté facultado para transmitir uno ajeno.

Un caso aparte es la del contrato de transmisión del Know How de duración indeterminada, en donde algunas veces se equipara al de una venta;⁷³ sin embargo, la misma no es tan exacta. En primer lugar, porque no es práctica usual la celebración de un contrato de transmisión del Know How con plazo indeterminado. En segundo lugar, si hubiese tal situación, del contenido de las cláusulas puede interpretarse que la misma se trata de una cesión del Know How y no una venta; así tenemos la cláusula de prohibición de sub-concesiones, cláusula de pago de regalías, cláusula territorial, etc. En tercer lugar, en aplicación de la regla sobre plazo indeterminado en la posibilidad de resolución en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes, no indica una transferencia de propiedad definitiva, incurriendo en inseguridad jurídica, al desconocerse si es receptor o nuevo propietario del Know How.

Al respecto, es aconsejable precisar la duración del mismo o causales que extingan la vigencia del contrato, en caso contrario se debe de expresar que es una cesión o venta del conocimiento técnico reservado - a fin de no recurrir innecesariamente a reglas de interpretación de actos jurídicos, ya que la misma traería costos adicionales, sea por recurrir al poder judicial o a instancia arbitral -, y establecer que la transmisión del Know How sin plazo determinado de duración no implica siempre un carácter definitivo y permanente para el receptor del mismo.

Finalmente, el vencimiento del plazo de vigencia del contrato de cesión de conocimientos técnicos implica una serie de consecuencias, entre las cuales tenemos: cese en el uso y explotación del Know How cedido, cese de la confidencialidad (salvo pacto en contrario), la devolución por parte del receptor de los conocimientos técnicos recibidos tanto el *corpus mechanicum* y el *mysticum*, así como, la información adicional y las mejoras.

7.- Otras Cláusulas.- Aparte de las cláusulas analizadas *ut supra* (la cual se debe de considerar la cláusula de pago de regalías, sin embargo, la misma fue tratada en el punto de “contraprestación) se han detectado otras, las cuales, no representan la esencia del presente contrato. Sin embargo, la práctica de los mismos lo han tenido por convenientes, por lo tanto, estas cláusulas son:

a) Cláusula sobre las Mejoras.- A causa de la rapidez del progreso tecnológico, las partes que celebran un contrato de Know How, pueden contar con que se descubran mejoras a éste

⁷² Entiéndase la obsolescencia en la pérdida del valor del Know How - específicamente el industrial - como consecuencia de su conocimiento generalizado o haber sido reemplazado por una más moderna y provechosa.

⁷³ Así tenemos a Cabanellas, Wise y Magnin, para quienes, el contrato, con determinadas características, puede ser considerado como venta. Estas características son: duración indefinida, duración extremadamente prolongada, falta de cláusulas relativas a la terminación del contrato, etc.

dentro de un lapso relativamente breve;⁷⁴ por lo tanto, del empleo del Know How, puede dar como resultado la presencia de mejoras al mismo, las cuales, las partes pueden convenir en cuatro formas:⁷⁵ a) obligación de realizar mejoras, b) obligación de utilizar las mejoras, c) obligación de comunicar mejoras, y, d) obligación de reconocer derechos sobre las mejoras.

En lo que respecta a la obligación de realizar mejoras, se debe de pactar expresamente, debido que, el receptor no está obligado a realizarlas; sin embargo, si se pacta tal estipulación, el transmitente debe entregar un Know How que razonablemente permita las mejoras, no obstante, puede pactarse que el receptor no introduzca modificaciones o mejoras al Know How cedido. Asimismo, sobre la obligación de empleo de las mejoras, la misma puede dar ventajas y desventajas en ambas partes, por ejemplo: el transmisor le interesa el empleo de las mejoras porque así elevará el monto de regalías, en cambio, tiene la desventaja que la mejora resulte inconveniente y perjudique el prestigio del transmitente, o que el receptor intente eludir el pago de regalías valiéndose de esas modificaciones o mejoras.

En lo que concierne a la obligación de comunicar las mejoras es conocido en la doctrina como “*Grant Back Clause*” y presupone la obligación de comunicar a la contraparte todas las mejoras y modificaciones que del uso del Know How ha deparado; sin embargo, en algunas legislaciones este tipo de cláusulas está prohibido.

Así tenemos en Argentina en la Ley 21.667 Art. 10 inc. e y la Decisión 291 “Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías” de la Comunidad Andina, en el caso que el transmisor sea extranjero. Finalmente sobre la obligación de reconocer derechos sobre las mejoras, ésta se funda en la estipulación de existencia de copropiedad entre las partes.

b) Cláusulas obligacionales.- Son aquellas que imparten una determinada obligación - usualmente al receptor del Know How - que no son iguales a las obligaciones esenciales entre las partes, por lo que, su inclusión o no, en nada afecta la estructura del contrato; y entre estas obligaciones tenemos:

- Obligación de no competir.- Es la obligación de no producir o comercializar productos similares al Know How cedido y a no utilizar procedimientos que reemplacen a los transmitidos; sin embargo, deben ser precisos y que no afecten la libertad de competencia, a fin de no contravenir la legislación de antimonopolio.

- Obligación del receptor de no utilizar el Know How cedido para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros, sin perjuicio del derecho que tiene el receptor en ampliar la capacidad de sus instalaciones o de crear otras nuevas para su propio uso en condiciones comerciales normales.

- Obligación del receptor en informar el mal uso del Know How.

⁷⁴ Así lo indica la “Guía para la redacción de contratos sobre cesión internacional de Know How en la industria metalúrgica”. artículo 59.1.

⁷⁵ Mayores detalles en: Stumpf, Herbert, Ob. Cit., pp. 102-105.

- Obligación del receptor en no emplear el Know How en territorios concedidos a otros receptores.
 - Obligación de aplicar el nombre o marca del transmisor del Know How.
 - Obligación de accionar contra terceros infractores.- Se basa en que la falta de acción incrementa la posibilidad de que los terceros realicen una divulgación generalizada del Know How, siendo además reflejo de la responsabilidad en la confidencialidad del conocimiento técnico transmitido.
- c) Cláusula de Paquete de Licencia.- conocido como “*Package Licensing*”; esta cláusula coloca a disposición del receptor del Know How un paquete de licencias no necesariamente vinculados entre sí, ejemplo: además del Know How, la posibilidad de usar la patente o marca del transmisor, especificándose el empleo de éstas
- d) Cláusula de *Parallel Licensing*.- consiste en la posibilidad de transmitir un mismo Know How a diversos receptores ubicados en distintos países, los cuales, se encuentran asociados entre sí por una comunidad de intereses; una sub - modalidad de la misma es aquella destinada a cubrir un mismo producto y obtener un monopolio territorial denominada: “*Multiple Parallel Licensing*”.
- e) Cláusula de *Most Favored License Provision*.- Aquí el receptor se encuentra posibilitado en exigir del transmisor las mejores condiciones que puede haber contratado con terceros, es decir, ante la cesión del Know How a varios receptores, mediante esta cláusula el receptor puede estipular la igualdad o mejores condiciones frente a los demás.
- f) Acuerdos enlazados.- Conocido en la doctrina como “*Tying arrangements*”, los cuales, consisten en la obligación del receptor de recibir del transmisor materias primas, equipos o servicios, ya sean propios del transmitente o de un tercero. Sin embargo la Decisión 291 aplicable a la importación de tecnología los prohíbe cuando el transmisor es extranjero.
- g) Cláusula de *Cross Licensing*.- Consiste en que el proveedor, para llegar a un producto determinado, requiere de una complementación, la cual, la posee un tercero; por lo tanto si el transmisor y el tercero se asocian en la provisión, se estará ante un *pooling*; en cambio, si se contrata con el receptor separadamente se estará ante un *Cross Licensing*.
- h) Cláusulas restrictivas.- Correa estudió una serie de cláusulas restrictivas en la contratación de tecnología,⁷⁶ las cuales pueden ser aplicables en la transmisión del Know How, así tenemos:
- Restricciones del uso de la tecnología después de expirado el contrato.
 - Restricciones relativas al uso de personal.

⁷⁶ Correa, Carlos. “Cláusulas restrictivas en la transferencia de tecnología”, *Derecho Comercial y de las Obligaciones*, 79-84, pp. 231-257.

- Restricciones relativas a tecnología competitora.
- Restricciones relativas a la administración de la empresa receptora.
- Prohibición de cuestionar los derechos licenciados.

i) Cláusula de solución de conflictos o litigios.- Consiste en que las partes ante la existencia de una controversia se dirija ante un órgano legitimado que solucione el conflicto de intereses; la misma puede ser el arbitral o el órgano jurisdiccional.

Asimismo, se debe detallar el país que tendrá la jurisdicción, sea el del transmisor, del receptor o del país en que se emplea el Know How cuando sea diferente al de las partes, finalmente se puede especificar las cargas (ej.: honorarios) por el empleo del árbitro en la solución del conflicto.

j) Cláusula de expiración del contrato.- Aquí las partes pueden estipular causales de resolución o rescisión del contrato y las responsabilidades que la misma origina; sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo que se entiende por resolución y rescisión contractual difiere en determinados países; por tanto, hay que tomar conocimiento la legislación aplicable.

Esta enumeración de cláusulas son sólo aquellas que usualmente se estipulan, teniendo algunas el carácter de esenciales (ej.: el suministro del Know How) y otras que no lo son. Sin embargo, debe hacerse la salvedad que los contratantes son libres en determinar las estipulaciones que crean convenientes por seguridad y beneficio.

Asimismo, las cláusulas que las partes decidan insertar en el contrato de transmisión de Know How deben de visualizar la legislación existente - nacional o comunitaria - tanto en el país del transmisor y del receptor, además del país en donde será empleado el Know How - si es distinto al de las partes -, para vislumbrar si atenta ante una norma directa o conexa - Constitución, Código Civil, de Comercio, Penal, legislación antimonopolio, de propiedad industrial, normas administrativas, jurisprudencia, etc. -, o a los principios del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Por lo tanto, es recomendable la existencia de un cuerpo legal compacto que regule lo más explícitamente posible el Know How - como objeto, contrato y efectos - así como, normas conexas que no sean contradictorias, y si fuera posible, una legislación comunitaria, es decir, que regule los actos dentro de un bloque de países, ej.: la Unión Europea, la Comunidad Andina, a fin de ayudar a una celeridad y seguridad jurídica en la contratación de esta índole, que permita la inversión económica y tecnológica, porque como hemos visto existen países que admiten determinadas cláusulas y otras que las invalidan, entonces ¿cómo solucionar conflictos judiciales?; por lo tanto, debe haber un similar pensamiento para una futura legislación nacional e internacional.

Finalmente, una legislación que regula estas cláusulas no es una limitación a la voluntad de los contratantes, sólo es un marco de seguridad jurídica para las partes dentro de un Estado

de Derecho, y el fundamento para ulteriores análisis y mejoras al mismo, lo cual, es intención en esta obra indicar esas bases, las mismas que serán propuestas más adelante.

6. FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW

Luego de haberse respondido a las inquietudes mencionadas en la introducción del presente estudio, lo cual permite contar con el soporte informativo necesario para dotar de contenido a la ley que regule el contrato de Know How, sólo cabe identificar los motivos que justifiquen legislar este instrumento contractual. En ese sentido, consideramos que los motivos son:

- Dota de seguridad jurídica al Know How.- El regular positivamente el secreto empresarial, permitiría y facilitaría al empresario o al particular un conjunto de reglas aceptables que permitan un desarrollo más seguro de esta figura. En efecto, si el sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza y característica de los conocimiento técnicos reservados (como objeto, contrato y efectos), coadyuvará que cualquier persona (natural o jurídica) tenga conocimiento, a través de reglas claras, de la utilización y protección de su secreto empresarial, así como, permitirá que otras personas conozcan el rol o competencia que pueden establecer con el Know How y su titular (ej.: conozco que divulgar indebidamente el secreto de empresa es delito, por lo tanto, no lo divulgo). En suma, ni el nacional o el extranjero se vería desprotegido o podrían abusar de su derecho o posición en el mercado.

- Facilita el desarrollo del Know How.- Normar el secreto empresarial no es encasillarlo, si fuera así, todas las figuras que están siendo normadas en el orden jurídico estarían encasilladas y se observa que, por el contrario, experimentan cambios o “evoluciones”.

Efectivamente, el marco legal establecería el desarrollo del Know How en la sociedad, debido que, reduciría los riesgos u obstáculos que originarían un mal uso de los secretos de empresa (ej.: competencia desleal, abuso del derecho, etc.), permitiendo (la regulación legal) que las personas tengan confianza en el empleo de los conocimientos técnicos reservados y se concentren (ya no en evitar cualquier conducta que afecte su secreto de empresa o establecer mecanismos básicos - por no decir primitivos - de protección: la Ley lo solucionaría) en mejorar y/o perfeccionar la utilización del Know How, el grado y forma de transferirlo (ej.: vía comercio electrónico poder transferir un secreto empresarial) y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los cuales, se pueden afirmar que son un tipo de Know How (ej.: Know How financiero). En consecuencia, la presencia de una norma legal que regule y proteja el secreto empresarial, permitiría una gama de posibilidades de desarrollo de esta figura, las cuales, pueden escapar a lo imaginado por el autor.⁷⁷

- Concede igualdad de trato.- Indudablemente la “Ley” no concede privilegios ni distinciones a función de factores personales, por el contrario, rige para todos (sea nacional o

⁷⁷ Al respecto, piénsese el desarrollo sufrido en el comercio de bienes y servicios (el cual está regulado legalmente), pasando de una etapa de comercialización local a una internacional, así como, de una etapa de personalización (se conocían visualmente las partes del comercio) a una despersonalización y desgeografización (ej.: el comercio a través de la internet, entre partes de cualquier lugar del mundo con un objeto de comercio distinto del domicilio de los intervinientes) y, se seguirá desarrollando en provecho de la sociedad.

extranjero); por lo que, regular legalmente el Know How evitaría abuso de posición dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa no podrá dominar al receptor del secreto, ni viceversa; sin embargo, algo que parece tan obvio, simplemente no ocurre en la realidad, debido que, las personas buscan que el acto a realizar les reporte el mayor provecho o beneficio posible, es factible incluso, que se valgan de su posición (dominante) en el acto o negocio, que busquen restar autonomía o independencia a la otra parte, en suma, ejercer abusivamente su derecho.

Todas estas posibilidades viables se verían favorecidas con un orden legal que presente lagunas o vacíos, es decir, si tal sistema no regula tal cosa, entonces, pensando en voz alta, podrá emplearlo en mi provecho, incluso mediante abuso, fraude o engaño. Asimismo, se verían beneficiadas con ordenamientos legales que ni protegen al nacional, ni menos al extranjero (peor aún si sólo protegen al extranjero). Estas disfuncionalidades se verían minimizadas, por no decir, desaparecidas, con una legislación que regule el objeto, así como, vea a los intervenientes como iguales; es decir, ni “A” vale más porque es nacional, ni “Z” tiene más derecho porque proviene de una empresa transnacional (ambos son iguales, tienen la misma independencia, oportunidad; en suma, libertad de decisión con quién y en qué forma configuran el acto o negocio jurídico).

- Brinda poder de negociación.- Al legislar el Know How, permitirá, en el caso que se transfiera los secretos de empresa, un poder de negociación para las partes intervenientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciría situaciones de abuso en caso se contrate por adhesión. En efecto, precisé en otro acápite que la transmisión contractual de conocimientos técnicos reservados se realizaba (por lo general) a través de la contratación por adhesión, originando que el negocio contractual no sea libre y equilibrado para una de las partes.

Por lo tanto, una legislación reguladora-preventiva permitirá un grado de equidad entre ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociación en el proceso contractual. Al respecto, la “OMPI” ofrece la siguiente apreciación: “se recomienda un marco jurídico, que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de las partes y el interés público o del Estado”.⁷⁸

- Uniformiza criterios.- Al regular positivamente el Know How, se debe tener en cuenta, instrumentos legales internacionales reguladores de esta figura jurídica, ya sea por recabar la experiencia de sistemas legales de otros países, así como, unificar criterios legales, puesto que, la mayoría de negocios jurídicos cuyo objeto es un secreto de empresa, se realizan entre partes de diferentes países, por lo tanto, a fin de evitar fallos legales inejecutables en un país, se debe estandarizar la legislación de los conocimientos técnicos reservados, ya sea a través de los sistemas legales locales, o bien, a través de un tratado internacional (multinacional o al menos latinoamericano). Esto conllevaría a evitar paraísos legales de impunidad para aquellas personas que han cometido actos ilícitos en perjuicio de otros.

⁷⁸ Cita tomada de Gastello Zárate, Randhol, La franquicia en el comercio internacional, Tesis de Licenciatura, Lima, 2000, p. 185.

En suma, una legislación internacional uniforme es una meta que los legisladores, juristas y todos aquellos que participan en el mundo jurídico, anhelan. Por ejemplo, el Perú al dictar la “Ley de Comercio Electrónico”, los legisladores se basaron de la “Ley Modelo” de UNCITRAL, debido que, se trató de evitar controversias o diferencias con los instrumentos legales de otros países que han regulado esta figura jurídica, máxime, si el comercio electrónico se realiza entre partes de diferentes países.⁷⁹

Finalmente, entre otros motivos que fundamentan la necesidad de legislar el Know How, se pueden citar a los siguientes: a) elimina la incertidumbre sobre la validez y/o eficacia jurídica de los secretos empresariales, b) se establecen las formas, así como, los impedimentos legales, en el empleo del Know How y, c) se sancionarían conductas antisociales y delictivas, las cuales, incidan en los conocimientos técnicos reservados.

7. COLOFÓN: PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL CONTRATO DE KNOW HOW

Como se indicó al inicio del presente artículo, son muy pocos los estudios referidos al contrato de Know How, por lo que, al desarrollar los tópicos tales como: concepto, características, naturaleza jurídica y estructura del contrato de Know How, se hizo a fin de contribuir con el examen de esta importante figura de negocios. Sin embargo, la razón principal es la de contar con un marco informativo de este contrato, que permita ser encuadrado en una ley que regule esta figura jurídica. Por tal razón, en el proyecto de ley que se anexa, aparecerán, en manera resumida, todas las consideraciones expuestas a lo largo del presente trabajo, y que basta su remisión al mismo para entender o interpretar los articulados que a continuación se señalan:

TÍTULO “I”

ALCANCES

Artículo 1 “ÁMBITO DE APLICACIÓN”.- Las disposiciones de la presente ley tienen como objeto regular todo lo relacionado al Know How, así como, las operaciones de comercio internacional o nacional, las cuales tengan como objeto un secreto empresarial.

La protección que brinde esta ley no admitirá distinción, ya sea por la nacionalidad, domicilio del titular del secreto de empresa o el lugar de empleo o transferencia de éste.

Artículo 2 “DEFINICIONES”.- A los efectos de la presente ley, el Know How se le considera como objeto, instrumento y efectos, así como, las expresiones que siguen tendrán el significado siguiente:

⁷⁹ Al respecto el Dr. Jorge Muñiz Ziches (quien jugó un rol principal para la elaboración de esta Ley), señaló, en un seminario, la tendencia por la legislación uniforme, así como, la posibilidad de un Código Civil para Latinoamérica (igual perspectiva ocurre en Europa): “Seminario: Comercio electrónico. El futuro de las riquezas de las naciones”, Lima 25.02.2000.

A) Know How.- Es el equivalente a secretos de empresa, conocimientos técnicos reservados o secretos empresariales.

B) Objeto del Know How.- Es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.

b.1) Conocimiento.- Es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas o bienes.

b.2) Descubrimientos.- Significa hallar algo ya existente o elaborar un método nuevo para obtener ese algo preexistente.

b.3) Experiencia Técnica.- Es una forma de conocimiento sobre determinadas relaciones causales, así como, la enseñanza de las prácticas manuales complementarias.

b.4) Invención.- Consiste en la idea de una solución original materializado por un problema técnico.

b.5) Prácticas Manuales.- Es el conjunto de conocimientos y experiencias, constituyendo la mejora de un producto o servicio

b.6) Secreto.- Significa que el conjunto del Know How no es generalmente conocido ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.

b.7) Valor económico.- Significa que el conocimiento que comprende el Know How debe tener un valor comercial efectivo o potencial, por lo que, es secreta.

C) Contrato de Know How.- Es el negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación

c.1) Cláusula de confidencialidad.- Significa la obligación del receptor en mantener en secreto el Know How cedido.

c.2) Cláusula de exclusividad.- Es aquella cláusula en donde el transmisor se obliga frente al receptor en cederle sólo a él un determinado secreto de empresa.

c.3) Cláusula de sub-concesión.- Significa que el beneficiado por una cesión de Know How puede conceder sub-cesiones a terceras personas.

c.4) Cláusula de suministro.- Consiste en la comunicación de los conocimientos técnicos reservados.

c.5) Cláusula territorial.- Significa la limitación en el empleo de un Know How cedido en un determinado territorio

c.6) Contrato mixto de Know How.- Es aquel negocio jurídico en donde se transmite una tecnología constituida a la vez por un Know How y una patente.

c.7) Contrato puro de Know How.- Es aquel negocio jurídico en donde se transmite un determinado secreto de empresa.

c.8) Receptor del Know How.- Es aquel que, a través de un contrato de Know How, recibe un determinado secreto de empresa.

c.9) Titular del Know How.- Es aquel en que reposa el derecho de propiedad sobre un determinado secreto empresarial.

c.10) Transmisor del Know How.- Es aquel que, a mérito de un contrato de Know How, transfiere un determinado secreto de empresa a otra persona o parte.

D) Efectos del Know How.- Son las consecuencias, obligaciones y responsabilidades que se originan de la aprehensión, aplicación o transferencia del Know How. Éstos pueden ser de índole de propiedad intelectual, absolutos o personales

TÍTULO “II”

OBJETO DEL KNOW HOW

Artículo 3.- El conocimiento o información de un secreto empresarial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 4.- Son susceptibles de protección como secreto empresarial tanto el conocimiento técnico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales y comerciales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, así como, las prácticas manuales, descubrimientos e inventos al que guarde una persona en secreto y que le permita obtener un valor económico o una ventaja competitiva frente a terceros.

Artículo 5.- A efectos de la presente ley, no se considerará como objeto del Know How aquellos conocimientos que sean de dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Asimismo, no constituye secreto de producción la habilidad manual o la aptitud personal de uno o varios trabajadores. No se considerará que entre a dominio público o que sea divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada o cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera actos de autoridad.

Artículo 6.- El conocimiento que se considere secreto de empresa deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Artículo 7.- Toda persona natural o jurídica que haya elaborado, aprehendido o adquirido legítimamente un conocimiento técnico reservado, se le reputará titular de éste, pudiendo emplearlo, transferirlo, divulgarlo o comunicarlo libremente, en ejercicio de su derecho de propiedad.

TÍTULO “III”

CONTRATO DE KNOW HOW

Artículo 8.- El titular de un secreto de empresa podrá transmitirlo mediante venta o autorizar su uso a un tercero.

Artículo 9.- Cuando se pacte la venta del Know How, las partes establecerán la forma y tiempo de pago, así como, garantías sobre la posibilidad técnica y económica del secreto empresarial vendido.

Artículo 10.- Cuando se pacte la cesión del Know How, el transmisor tiene como obligación suministrar el Know How pactado, garantizando su posibilidad técnica y económica. Asimismo, puede pactarse la entrega de asistencia técnica adicional, así como, una garantía de resultado, saneamiento y retorno de los secretos de empresa suministrados.

Artículo 11.- El receptor del Know How está obligado a cumplir con la contraprestación pactada, así como, en guardar reserva, a través de una cláusula de confidencialidad. Asimismo, se puede pactar la obligación del receptor en comunicar sobre las mejoras o nuevas aplicaciones del secreto cedido, así como, la prohibición de no emplear el Know How cedido para crear nuevas instalaciones destinadas a terceros.

Artículo 12.- En el contrato de Know How se puede estipular cláusulas de exclusividad y territorialidad, sin embargo, éstas deben ser explícitas, detallando la zona en que está permitido o prohibido ceder el Know How o la comercialización del producto o servicio en que ha sido aplicado el secreto empresarial cedido.

Artículo 13.- También se puede estipular cláusula de sub-concesiones, consignando la prohibición o permiso para el receptor de ceder a terceros los conocimientos técnicos reservados a éste cedidos. Sin embargo, su no estipulación presumirá que el receptor le está prohibido ceder a terceros el secreto de empresa.

Artículo 14.- Se les deja a las partes la libertad de establecer las cláusulas que reputen necesarias, siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico, el interés de una de las partes o el público o las buenas costumbres.

Artículo 15.- A efectos de lo señalado en el anterior artículo, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPÍ, será el órgano competente en ventilar cuestiones de revisión de los aspectos formales y de fondo del contrato de Know How, eliminando de oficio aquellas cláusulas que sean abusivas.

Artículo 16.- Las partes pueden establecer, en el caso de cesión de conocimientos técnicos reservados, un plazo de duración determinado o indeterminado, ya sea en la transmisión del Know How, en la ejecución del contrato, o bien, en el cumplimiento de la contraprestación pactada.

Artículo 17.- Si una de las partes incurre en responsabilidad pre-contractual, contractual o post-contractual, la parte perjudicada, podrá solicitar la respectiva indemnización de daños y perjuicios, aplicándose, en lo que corresponda, lo normado en el Código Civil.

TÍTULO “IV”

EFECTOS DEL KNOW HOW

Artículo 18.- En lo que respecta a los efectos de índole de la propiedad intelectual, se aplicarán supletoriamente, en lo que corresponda, las normas dadas para este tipo de propiedad.

Artículo 19.- Cuando los efectos sean absolutos o personales, se aplicará supletoriamente, en lo que corresponda, lo normado en el Código Civil.

TÍTULO “V”

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20.- Los secretos empresariales podrán ser objeto de depósito notarial. A estos efectos, deberá presentarse en un sobre cerrado y ladrado, conteniendo la descripción de aquel secreto. Asimismo, deberá remitirse a la Oficina competente una certificación del Notario en la que se de fe que los secretos de empresa se encuentran bajo su custodia.

Artículo 21.- Sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, puede autorizarse por INDECOPÍ, una entidad privada certificadora, la cual, recabará los datos personales del titular del Know How, así como, el secreto en sí, siendo divulgado sólo por orden judicial. Asimismo, se le obligará a la entidad privada certificadora una garantía expuesta con un banco nacional, a fin de asegurar, la custodia de los secretos empresariales confiados.

Artículo 22.- En lo que respecta, a la adquisición, divulgación, empleo o transferencia indebida por parte de terceros de un secreto empresarial, el perjudicado podrá iniciar las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Esta propuesta legislativa bien puede ser objeto del Código Civil o de una ley especial (como por ejemplo ocurre en el Perú con el leasing). Asimismo, estos artículos han sido consignados a fin que puedan ser objeto de análisis, revisión y enriquecimiento, debido que, lo que está en juego es la estructura económica no sólo del Perú sino de cualquier país del mundo.

Finalmente, queda en el tapete los siguientes puntos, los cuales son:

- Tributación en el Know How (como objeto y/o contrato).

- Ley territorial: Jurisdicción y Ley aplicable.
- Otras aplicaciones legales del Know How (las cuales están dadas por específicos empleos del secreto empresarial, ya sea en tópicos como la minería, agro exportación, explotación de recursos naturales, turismo, comercialización de bienes o servicios determinados, etc.).

Sin embargo, estos puntos han sido dejados de lado, debido que, se debe dar una armonización con otros ordenamientos legales nacionales, así como, internacionales.