

El “know how” empresarial: más que un contrato

Por Hesbert Benavente Chorres

1. Introducción

“El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo” (Proverbios 11, 13). La importancia que tienen los secretos no reside solamente en el ámbito personal, sino también, en el desarrollo de actividades empresariales; asimismo, no sólo afecta a la intimidad personal la revelación de algo que tenía el carácter de reservado, sino también, el espionaje o la revelación indebida, por ejemplo de una fórmula secreta, puede afectar el ámbito económico de una determinada empresa o grupo empresarial; así que, el consejo bíblico, en el contexto que estamos hablando, obtiene una importancia única.

Por otro lado, es objetivo del presente trabajo, presentar en forma sucinta¹ un estudio del *know how* o secreto empresarial, el cual rebasa la simple subsunción de esta figura a un tipo contractual. Para el logro de tal objetivo, analizaré las opiniones doctrinales de especialistas en la materia, así como, la recepción de esta figura en determinadas legislaciones (p.ej., Unión Europea).

2. Antecedentes del “know how”

Como punto de partida metodológico en la investigación de un tema, hay que considerar los antecedentes del mismo, con el fin de indicar la forma como ha surgido, los cambios que ha experimentado y la situación actual del mismo; hay que mirar el pasado, para entender el presente y mejorar el futuro.

En principio, la figura jurídica del *know how* nace en el sistema jurídico del *common law*², específicamente en el derecho angloamericano; sin embargo, las divergencias entre los autores surgen en lo que respecta al momento y motivo exacto de su aparición. En primer lugar, un sector de la doctrina indica que el *know how* surge después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que, a partir de ese momento la tecnología sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio público.

Entre los que afirman este postulado están Chulia Vicent y Beltrán Alandete, quienes señalan que surge “en consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Las características de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no pue-

¹ Este tema ha sido analizado con mayor profundidad en mi tesis de pregrado, *El know how empresarial: ¿cómo proteger los secretos de las empresas?*, Lima, Perú, 2001, alcanzando la máxima calificación por el jurado calificador.

² En un sentido amplio, *common law* significa el derecho tradicional que rige en los países anglosajones por oposición a los cuerpos legales y códigos de raíz romana que se aplica en varios países europeos. Ver, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. III, Bs. As., Driskill, 1975, p. 408.

dan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en posesión de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces métodos de trabajo, guardan celosamente esas innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos mercados... como la mayor parte de los contratos atípicos que estamos examinando, el *know how* es de origen anglosajón, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansionó rápidamente a otros países industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania”³.

De igual forma, Cogorno indica que “la expresión *know how* tiene su origen en el lenguaje colonial norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se hizo común en el año 1943”⁴. Asimismo, Max Arias Schreiber⁵ siguiendo a Chulia Vicent, señala lo mismo sobre el momento en que surgió el *know how*. Por otro lado, el jurista alemán Tiedemann indica un momento distinto en que surge el *know how*, sobre la base de la época en que comenzó su análisis y tratamiento legal, es así que precisa lo siguiente: “la ley contra la competencia desleal (utilización no autorizada o comunicación de proyectos confiados en la vida comercial) debió haber servido a principios del siglo XX para aplacar las quejas de la industria del tejido y las puntillas por la insuficiente protección penal de patrones, modelos y proyectos”⁶.

Por último, para aumentar los puntos del debate, planteo la siguiente situación: si en un sentido amplio el *know how* es considerado como aquel conocimiento reservado, adquirido por la experiencia y que posibilita la eficacia de alguna actividad, entonces, se puede pensar que en las antiguas culturas p.ej., egipcia, fenicia, caldeo-asiria, griega o romana, emplearon algún tipo de *know how*, porque sobresalieron en determinadas actividades.

Esta situación tiene validez, si a la vez la historia revela la existencia de secretos en medicina, arquitectura, agricultura, entre otras actividades en las antiguas culturas, o acaso ¿es imposible pensar que los fenicios tenían técnicas especiales en el manejo de la navegación, o el conocimiento de nuevas rutas para el comercio, las cuales, estaban en secreto para evitar la competencia? Por lo tanto, los referidos conocimientos adquiridos por la experiencia y mantenidos en reserva, encuadrarían en cualquier concepto de *know how* que los autores formulen. Todo ello, revolucionaría las perspectivas que se tienen sobre sus orígenes, lo cual trae como consecuencia suponer que la referida figura es tan antigua como el hombre, además, que desde esa época hasta la actualidad no ha sido regulado en todos sus ámbitos.

Sin embargo, antes de quedar por asentado lo afirmado, se debe realizar una investigación histórica a partir de los primeros comentarios realizados, es decir, con qué concepto surgió, además, con una visión paralela de los antecedentes de otras figuras afines al *know how*; es así, que se analizará el sistema jurídico del *common law*, específicamente en dos países: los Estados Unidos de América e Inglaterra y por último, su empleo histórico a través de otras figuras jurídicas.

³ Chulia Vicent, Eduardo - Beltrán Aladente, Teresa, *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, t. I, Barcelona, Bosch, 1999, p. 251.

⁴ Cogorno, Guillermo E., *Teoría de los nuevos contratos*, Bs. As., Meru, 1987, p. 255.

⁵ Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Ángela, *Los contratos modernos*, t. II, Gaceta Jurídica, 1996, p. 106.

⁶ Tiedemann, Klaus, *Naturaleza jurídica y significado penal del know how técnico*, en “Temas de derecho penal económico y ambiental”, Lima, Idemsa, 1999, p. 318.

a) Su evolución jurídica en los Estados Unidos de América

La primera referencia sobre el *know how* en ese país es la que ofrece la jurisprudencia. Así, tenemos el caso “Peabody vs. Norfolk” (Massachussets, 1868), el cual originó una serie de jurisprudencia que hasta 1964 reconocían la validez de las normas y principios jurisprudenciales, elaborados por los tribunales estatales, en virtud de los cuales se protegía al mantenimiento en secreto de los conocimientos técnicos y se daba pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmisión de tecnología no patentada. Por tanto, el *know how* estaba reconocido; dejándose a la jurisprudencia la regulación del mismo. En cambio, la jurisprudencia de 1964 hasta 1970, cuestionaba su situación y validez jurídica, dejando la protección legal del mismo a lo normado en las patentes, al respecto, se tienen los siguientes casos:

1) “Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.” (1964). En este caso se asentó la no validez de la protección legal del *know how* (entendido, en ese entonces, como un conocimiento técnico reservado) por la existencia del régimen legal de las patentes, por lo tanto, todo conocimiento técnico mantenido en secreto no se lo debía proteger legalmente porque desnaturalizaría la situación jurídica de las patentes.

2) “Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner” (California, 1964). En este caso, el tribunal admitió la existencia de evidencia suficiente para establecer el robo de partes de unas maquinarias por el demandado, careciendo esta situación de poder suficiente para prevenir o restringir copias de tales partes, y que el demandante debía recurrir a tal efecto a la protección de sus ideas mediante patentamiento. Analizando dicha jurisprudencia, todo régimen legal que sobre el *know how* debería recaer gira en torno a las patentes.

3) “Lears Inc. vs. Adkins” (1969). En este caso se indicó en que no se debe intentar definir, ni siquiera en grado limitado, el área, si es que existe, dentro del cual los Estados pueden actuar dando efectos a los derechos contractuales de los inventores de ideas no patentadas.

Para finalizar esta etapa indicaré la opinión del juez Black: “...aquel que hace un descubrimiento, puede claro está, mantenerlo en secreto si así lo desea, pero acuerdos privados mediante los cuales individuos autotitulados inventores no mantienen sus descubrimientos en secreto, sino que los revelan a cambio de regalías contractuales, son contrarios al plan de nuestro derecho de patentes, que regula cuidadosamente el tipo de invenciones que pueden ser protegidas y la manera en que se realizará tal protección...”⁷; de esta forma se negaba toda validez a los derechos sobre tales conocimientos que no provinieran de la legislación federal de patentes. El cambio de pensamiento jurisprudencial se produjo tras una intensa discusión en el caso “Painton Ltd. vs. Bourns Inc.” de 1970, en donde la demandada Bourns había concedido una licencia a la demandante Painton, la licencia cubría procedimientos patentados, así como conocimientos técnicos (*know how*), lo cual, después de seis años de vigencia de esa licencia, la demandada decide no renovarla, obligando que se le entregue toda la documentación respectiva, es así, que la demandante plantea este proceso para que se interprete el contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señaló, que si los Estados daban validez a esos tipos de contra-

⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, Bs. As., Heliasta, 1982, p. 75.

tos, los inventores podrían soslayar la manera en que las invenciones pueden ser protegidas, por lo que, los inventores se verían incentivados a eludir la presentación de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de licencia a largos plazos.

En el referido caso, al llegar a la Corte Suprema federal, los magistrados plantearon en su resolución los puntos favorables y desfavorables del reconocimiento legal del *know how*, además de las teorías jurídicas que analizaban la naturaleza del mismo, es así, que llegaron a las siguientes conclusiones:

1) La ley de patentes no deja sin efecto a las normas específicamente aplicable a los secretos industriales y demás conocimientos técnicos no patentados.

2) El derecho aplicable es pro-competitivo.

3) Un secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del secreto pierda su carácter como tal ante el orden jurídico.

La doctrina que emana del caso "Painton", fue reafirmada y reforzada con argumentos adicionales por la Corte Suprema federal de los Estados Unidos en el caso "Kewanee Oil Co. vs. Bicon Corp." de 1973, donde exponen los siguientes puntos:

1) La extensión de la protección sobre secretos comerciales a conocimientos no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigación e innovación en áreas no cubiertas por el derecho de patentes.

2) Al darse validez a los contratos de provisión de conocimientos técnicos, quienes poseyeran tales conocimientos tenderían a guardarlos para sí, restringiendo la competencia, en lugar de aumentarla.

Este fallo representa la posición actual de la jurisprudencia norteamericana sobre *know how*⁸, la cual consiste en la aplicación de reglas ajenas a la legislación de patentes, convalidando las normas y decisiones estatales que protegen los secretos comerciales y dan validez a los contratos de *know how* o de conocimientos técnicos (como se lo denomina en dicho país). De lo expuesto, se observa que el *know how* aparece en la jurisprudencia norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la revisión de contratos que contenían patentes y conocimientos técnicos distintos de las patentes (eran aquellos reservados o secretos y no inscritos en el registro correspondiente), cuyo fin era la mejor explotación de las invenciones patentadas⁹.

Sin embargo, ¿cómo surgieron los referidos conocimientos técnicos que mejoraban la aplicación de las invenciones patentadas (si sólo eso era su finalidad) y cómo fueron objeto de contrato?, la jurisprudencia analizada no responde estos interrogantes, aunque sí ofrece indicios que los mismos son más antiguos que lo

⁸ Otros fallos donde proclamaron la validez de los contratos de *know how*, así como de los conocimientos técnicos, "Timely Products Corp. vs. Arron" (1975), "In re Sarker" (1978).

⁹ Entre los autores que argumentan que ésta fue la finalidad de la aparición del *know how*, tenemos a: Gómez Segade, José A., *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 1974, p. 147 y Cabanellas de las Cuevas, *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, p. 36.

expresado por algunos autores, al afirmar que el *know how* aparece en el tráfico jurídico después de la Segunda Guerra Mundial.

b) Su evolución económica en Inglaterra

Si la jurisprudencia norteamericana señala que desde 1868 existían casos judiciales sobre el *know how*, entonces hay que ver la raíz de él, es decir, dentro de qué contexto socioeconómico se enmarca el análisis de los referidos conocimientos técnicos.

Durante los siglos XVIII y XIX en Europa se daba la denominada “Revolución Industrial” (contexto socioeconómico) específicamente en Inglaterra, por lo tanto, el análisis en este acápite debe ser desde el punto de vista económico, con mayor razón si en la época en que se daban los precedentes judiciales norteamericanos aún tenían influencia preponderante los conocimientos técnicos europeos.

En la segunda mitad del siglo XVIII se inició en Inglaterra una profunda transformación de la estructura económica, con grandes repercusiones sociales, las cuales se fueron extendiendo a otros países europeos. Se considera que tres fueron los puntos de apoyo de la Revolución Industrial, los cuales son: 1) una población que crecía rápidamente; 2) la existencia de materias primas imprescindibles, y 3) el descubrimiento de nuevas fuentes de energía que facilitaban la elaboración de dichas materias primas. A estos factores dinámicos se le sumaron el desarrollo de la técnica, la acumulación del capital para invertir y el espíritu capitalista. Sin embargo, lo más importante es que la sociedad de esa época experimentaba nuevas necesidades, las cuales posibilitaban la aparición de nuevos bienes para satisfacer.

Los historiadores dividen en dos momentos la Revolución Industrial, siendo la primera la explicada anteriormente, y que trajo consigo la aparición de nuevas fuerzas motrices como la máquina de vapor, además del fortalecimiento de la industria del algodón y especialmente la siderúrgica, ya que en ella se orientó su renovación tecnológica. No obstante, lo que permitió todo ello fue un aumento de la oferta de capitales que posibilitó la financiación de las invenciones industriales, la que provino principalmente de la agricultura y del comercio ultramarino, teniendo en esto un papel importante el perfeccionamiento de la banca, al facilitar los créditos industriales.

En lo que respecta a la segunda Revolución Industrial o a su segundo momento, ésta se enmarca a mediados del siglo XIX, presentando un progreso técnico y organizativo de las empresas industriales, el desarrollo de otros países como el de Francia, Alemania y el espectacular despegue de Estados Unidos y Japón. A finales del siglo XIX, la industria mecanizada europea se había convertido en una fuerza capaz de conquistar el mundo; además, los productos llegaban a todas partes gracias a la revolución de los transportes, dando lugar al inicio de la “era del mercado mundial”. Dentro del contexto económico se presentan nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, así como la revolución de la nueva metalurgia y la química industrial moderna y el desarrollo de las comunicaciones. No obstante, lo más importante de las revoluciones industriales es el impacto en la concentración industrial y financiera, es decir, que en los albores de 1870 la industria deja de ser un sistema de pequeñas empresas independientes, dando paso a los grandes conjuntos industriales y financieros. La acumulación y concentración de capitales se

acentuó en la década de los años setenta mediante fórmulas como el *trust* y los *holdings*.

Todas estas invenciones en el campo de la tecnología fueron en su mayoría acogidas en un sistema de patentes, sea del derecho inglés o del norteamericano, empero, la jurisprudencia demuestra que no todas las invenciones fueron patentadas, es decir, habían conocimientos técnicos no patentados altamente valiosos (*know how*), debido que coadyuvaban al surgimiento y operatibilidad de los inventos que han aparecido en las revoluciones industriales.

La Revolución Industrial ha traído consigo distintas consecuencias: auge en lo económico, el fortalecimiento del sistema político en esos países y el favorecimiento de la labor de los *lawyers* en aplicar el marco legal correspondiente; por lo tanto, se demuestra la interrelación de lo económico con el derecho ya desde esa época.

Concluyendo la exposición de este primer punto sobre los antecedentes del *know how*, indico que el mismo surgió en el sistema del *common law* debido a las consecuencias de la Revolución Industrial; es decir, al aparecer descubrimientos e inventos que revolucionaron las distintas actividades económicas surgieron conocimientos técnicos no patentados, debido a su importancia o relevancia económica (la llave que hacía operar con mayor eficacia los inventos patentados), consagrándose posteriormente los mismos en las jurisprudencias norteamericanas debido a su inserción en el negocio contractual.

c) Su evolución bajo la perspectiva de su utilización dentro de otras figuras afines

Este punto sobre los antecedentes y la evolución del *know how* parte de las consecuencias de los puntos anteriores; es decir, si se acepta que en los contratos de licencia de patentes formulados a partir del siglo XIX se insertaban cláusulas que afectaban los conocimientos técnicos o *know how*, y, según los tratadistas del derecho de patentes que han analizado los antecedentes de ésta, han considerado su aparición desde la Edad Antigua hasta nuestros días, se puede acaso inferir que: ¿el *know how* mediante su interrelación con las patentes puede aparecer aún en la Edad Antigua?, y si es así, ¿con qué otras figuras de antaño ha sido empleado? Estos interrogantes justifican el estudiar los antecedentes del *know how* en función a otras figuras afines.

1) El “know how” y las patentes de invención

El tratadista argentino Ledesma afirma que “la historia del derecho de los inventores es parte de la historia general de la industria a la cual está íntimamente ligada”¹⁰. Este autor analiza la evolución jurídica de las patentes de la siguiente manera:

a) *Edad Antigua*. En esta época no existía una mentalidad de reconocer derechos a la actividad intelectual, más bien el trabajo físico estaba sometido a los esclavos.

¹⁰ Ledesma, Julio, *Patentes de invención*, en “Enciclopedia Jurídica Omeba”, t. XXI, Bs. As., Driskill, 1975, p. 655.

vos y vencidos, en cambio, la actividad intelectual estaba ligada a la acción de los jefes de mercenarios y a la supuesta obra sobrenatural del Sacerdote o del arúspice. En Roma la protección jurídica recaía a lo sumo en la cosa material en que el invento se exteriorizaba; aunque los romanos crearon la categoría de las cosas incorporales *rerum quæ intelliguntur*, nunca incluyeron la idea de solución de un problema técnico.

b) *Edad Media*. Esta época está caracterizada por la aparición de las corporaciones de artes y oficios, configurándose un sistema monopólico, en el cual el poder real tomó y fungió el sistema de los privilegios a favor del soberano, obviándose todo mérito al inventor.

c) *Edad Moderna*. Los primeros reconocimientos del derecho de los inventores se produjeron a principios de la Edad Moderna, siendo en Venecia el primer lugar en que se decretó recompensar el trabajo del inventor, luego en 1548 (también en Venecia) se introduce el principio de “caducidad por falta de explotación”, y por último, en 1603 se da todo un sistema de recompensas al inventor, dicho sistema es el antecedente de la patente, el cual fue recogido en otros países como Inglaterra y Francia.

d) *Edad Contemporánea*. Comienza en la regulación legal francesa de la patente a partir de 1791, consagrando que toda idea nueva que es útil a la sociedad, pertenece primitivamente a aquel que la ha concebido, surgiendo así derechos para el inventor.

De igual forma en el derecho norteamericano el reconocimiento legal del derecho de los inventores se da el 10/4/1790 con la “ley sobre patentes”. Pero, es en el siglo XIX donde se consagra plenamente el derecho a la patente, tanto en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, formándose en 1884 la “Unión de los Estados para la Propiedad Industrial”, cuya oficina central está en Berna.

Desde la evolución jurídica de las patentes, se colige que el *know how* ha sido extraño tanto en la Edad Antigua y Media, debido que sólo existían axiomas o postulados sobre las cosas inmateriales, sin embargo, aún no se vislumbraba ni siquiera incipientemente el *know how*, sólo cuando se proclama en la Edad Moderna que el inventor tenía derechos a su invento se establecieron las bases sobre las patentes, pero no del *know how*. Es en la Edad Contemporánea, y después de la consagración legal de las patentes en que se comienza a distinguir determinados conocimientos técnicos no patentables, distinción que surge en el siglo XIX. El *know how* con relación a las patentes ha transcurrido en tres etapas:

a) *Primera etapa*. En esta etapa el *know how* depende de la patente, es decir, que en un primer momento se lo concebía totalmente subsumido en los contratos de licencia de patentes.

b) *Segunda etapa*. Aquí el *know how* está separado totalmente de las patentes, empero, en vez de proclamar su autonomía e importancia, buscan invalidar su eficacia, validez e importancia económica y jurídica, debido que, es a través de las patentes (el instrumento jurídico) en que se regulan las invenciones y descubrimientos.

c) *Tercera etapa*. En esta etapa el *know how* es autónomo e interrelacionado, es decir, se le reconoce su autonomía jurídica de otras figuras y su importancia eco-

nómica. En los momentos actuales se complementa esta figura en su interrelación con figuras contractuales modernas.

2) El “know how” y la franquicia

Otra figura que tiene afinidad con el *know how* es la franquicia (entendida como “sistema de negocio” y no como un simple contrato), debido a que en la actualidad ésta es una de las formas de transmisión de los conocimientos técnicos. La franquicia, al igual que la patente, ha tenido una evolución tanto en su naturaleza como en su esencia, y sin entrar al terreno de los conceptos, sólo indicaré en forma sucinta sus antecedentes y la etapa en que el *know how* interviene.

a) *La franquicia en la Edad Media.* Se manifestaba como un privilegio o una autorización que el soberano concedía a alguno o algunos de sus súbditos, referido a derechos de mercado, pesca o forestales¹¹. En Inglaterra, algunos siervos recibieron derechos y privilegios especiales, incluyendo el derecho a la ganancia que se obtuviese de la tierra, el que estaba sujeto a las cuotas o impuestos que se pagaban al rey o a la nobleza, según fuera el caso. Estas cuotas se llamaban “diezmo real” y conforman la raíz etimológica de la palabra “regalías”.

b) *La franquicia en el siglo XIX.* Durante ese siglo, las industrias norteamericanas cruzaban por serios problemas para distribuir los bienes en todo su territorio, dando forma a la franquicia de producto. Según la historia, I. M. Singer and Co. tenía dificultades debido a su bajo índice de ventas, siendo uno de sus principales obstáculos la poca presencia en el territorio de la Unión debido a lo costoso que suponía penetrar con sus bienes en tan vasto espacio territorial, poniendo en riesgo la subsistencia de la empresa; es así, que en 1851, la compañía cambió su estructura básica de funcionamiento, es decir, a partir de ese momento, comenzó a cobrarle a sus vendedores en vez de pagarles, con lo cual eliminó su carga de asalariados y creó lo que hoy podríamos denominar como el primer esquema de concesionarios en Estados Unidos, sirviendo como fundamento para los elaborados sistemas de franquicias en la actualidad.

En 1898 la compañía General Motors tenía los mismos problemas de ventas y de distribución por los que había cruzado Singer, debido a que como compañía joven que no contaba con los recursos para abrir puntos de comercialización propios, se vio obligada a otorgar concesiones, esquema que como se sabe, se utiliza exitosamente en la industria automotriz actualmente. Asimismo, en 1886 Coca Cola empleó igual sistema.

c) *La franquicia en el siglo XX.* Ya en ese siglo se desarrolló en forma rápida, donde la gran explosión (el *boom* de las franquicias) se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Confluyeron en tal situación, factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y legales, a los que se sumaron el regreso de miles de solda-

¹¹ Chervin de Katz, Marta, *¿Qué es el franchising?*, Bs. As., Abeledo Perrot, 1995, p. 7. Sobre esta figura, véase: Cáceres Barraza, César A., *El contrato de franquicia*, Lima, Cultural Cuzco, 1997. Díez de Castro, Enrique C. - Galán González, José L., *Práctica de la franquicia*, Barcelona, Mc Graw-Hill, 1998. Kleidermacher, Jaime L., *Franchising. Aspectos económicos y jurídicos*, Bs. As., Abeledo Perrot, 1995.

dos estadounidenses y el nacimiento de una generación emprendedora conocida como *baby boom*.

Estudiado los antecedentes y la evolución de la franquicia, ahora brevemente indicaré una clasificación de las franquicias, pues en ésta se denota en toda su magnitud la intervención del *know how*.

a) *Franquicias de primera generación*. Son aquellas que hacen referencia a las primeras franquicias que se pusieron en funcionamiento, en donde los elementos básicos que se franquiciaban eran marcas y productos. Estos tipos de franquicias, surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, siendo su principal objetivo el de asegurar la distribución de los productos. Las franquicias de primera generación o “franquicia de producto”, pueden ser definidas como aquel sistema de franquicias rudimentario, que sólo implicaba una red de comercialización de determinado artículo o servicio, sin transferencia de *know how* ni autorización de un *plan negocial*.

b) *Franquicias de segunda generación*. Se consideran como franquicias de segunda generación a las “franquicias de formato” o “franquicias con formato de negocios”, las cuales surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a que el comercio minorista comenzó a orientarse más a los servicios que a los productos. Los franquiciantes vendían el derecho de adoptar un concepto comercial (desde carteles y publicidad hasta recetas y uniformes) a los licenciarios, quienes eran personas sin ninguna experiencia comercial previa. Aunque algunos dueños de franquicias con formato de negocio (como llegó a denominárselo) requerían que los franquiciados les compraran ciertos suministros y productos, su principal fuente de ingresos era la venta de su sistema comercial de demostrada eficacia. En otros términos, estas franquicias suponen la explotación de artículos identificados mediante una marca, además se incluían el modo de dirigir con éxito un negocio en todos sus aspectos, es decir la utilización de un *know how* comercial.

Desde la evolución jurídica y la clasificación de las franquicias, se colige que el *know how* ingresa al tráfico comercial recién en las franquicias de segunda generación, es decir después de la Segunda Guerra Mundial, de lo cual se infiere que se encuentran raíces más lejanas del *know how* en las patentes. El *know how* actualmente abarca mucho más, es decir, comprende desde los conocimientos técnicos como objeto del derecho, pasando por los ámbitos contractuales como actos jurídicos patrimoniales y concluyendo con sus efectos dentro del contexto empresarial.

3. La teoría tríptica del “know how”

Leyva señala que “en las últimas décadas nuestro mercado empresarial se ha visto inundado por un conjunto de instituciones contractuales, muchas de ellas originadas en el *common law* y perfeccionadas en el laboratorio negocial norteamericano”¹²; entre las cuales el autor cita al *leasing*, *factoring*, *underwriting*, *franchising*, *know how*, *merchandising*, *joint venture*, *securitization*, *swap*, *catering*, *trading*, *leveraged*, *buy-out*, *cash and carry*, etc. Al respecto, es interesante lo que indica el autor sobre el origen de estas instituciones, tanto en el *common law* y en el laboratorio

¹² Leyva Saavedra, José, *Factoring, un negocio de autofinanciamiento*, en “Revista Normas Legales”, n° 276, Lima, 1999, p. A-31.

negocial norteamericano, porque tal parecer fue desarrollado en esta obra, pero en lo que discrepo con el tratadista es el encuadrar al *know how* como una “institución contractual”¹³, porque el objetivo de este trabajo es demostrar que el *know how* es más amplio que una relación contractual.

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 los utilicen, 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 desea transmitir su *know how* a terceros, entonces recién aparecerá la figura de un contrato; es decir, el contrato surge en la etapa de la transmisibilidad y, siguiendo esta línea de pensamiento, se puede identificar una tercera etapa de análisis del *know how*, que 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 lo debe estudiar desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmisión, y c) efectos. Todo ello, rebasa el simple “cliché” de un contrato.

Precisado lo que se quiere señalar en este punto, empezaré por explicar la terminología de la palabra *know how*. Éste es un vocablo inglés que traducido puede indicar las siguientes expresiones: hacer-como, hacer-saber, querer-hacer, saber-hacer, saber-recibir o saber-como. Ante esta amplitud de significados, tanto en los países de habla hispana como en Francia, Alemania y en otros países europeos, se utiliza el término *know how*¹⁴.

El término ha cobrado rápida y universal generalización, empero su traducción difiere según los países y autores. Ashley propone *connaissances spéciales*, Van de Velde, *betriebliche erfahrungen*, Bertin, *secreto* o *savoir faire técnico*, y la Cámara de Comercio Internacional de París emplea el término “arte de fabricación”¹⁵.

Algunos autores tratan de utilizar substitutivos como equivalente a la voz *know how*; así Cabanellas de las Cuevas utiliza la expresión “conocimientos técnicos”¹⁶, por ser un término que encuadraría las diferentes formas que esta figura puede revestir. Pérez Miranda emplea el término “conocimientos técnicos secretos”¹⁷. Laquis adopta la voz de “conocimiento técnico no patentado”¹⁸. Asimismo, Gómez Segade recurre a la frase “secreto industrial”¹⁹. La presente obra empleará tanto la expresión *know how* o conocimiento técnico, por ser este último, el término que abarca mejor el

¹³ En la doctrina peruana, quienes opinan que el *know how* sólo es un contrato tenemos a: Sidney Bravo, César Cáceres, Hernán Figueroa, Luis Guzmán, Max Arias Schreiber Pezet; en tanto que en la doctrina extranjera se encuentran: Jaime Kleidermacher, Eduardo Chulia Vicent, Hebert Stumpf, y María Llobregat, entre otros.

¹⁴ Magnin, *Know how et propriété industrielle*, en donde los franceses también emplean la voz *savoir faire*. En Alemania, el tratadista Stump emplea el título: *der know how*.

¹⁵ Masnatta, Héctor, *Know how y asistencia técnica*, en “Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones”, año 4, n° 19-24, Bs. As., Abeledo Perrot, 1971, p. 699.

¹⁶ Cabanellas de las Cuevas, *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, p. 24.

¹⁷ Pérez Miranda, Rafael, *Régimen jurídico del secreto industrial en México*, en “Revista Derecho Industrial”, año 4, n° 10-12, Bs. As., Abeledo Perrot, 1982, p. 573.

¹⁸ Laquis, Manuel A., *¿Es el know how un derecho de propiedad?*, en “Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones”, año 4, n° 19-24, Bs. As., Abeledo Perrot, 1971, p. 287.

¹⁹ Gómez Segade, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, p. 132.

objeto de esta figura jurídica. Determinada la terminología de esta figura jurídica, pasaré a delimitarlo conceptualmente según la perspectiva tríplica de su naturaleza indicada *ut supra*.

a) Objeto del “know how”. Ventajas y desventajas

En este punto trataré de responder la pregunta ¿en qué consiste el *know how*?, la misma que ha permitido que varios organismos internacionales y tratadistas formulen diversos conceptos sobre él. Por razones metodológicas los agruparé en grupos según su orientación, dado que debido a lo que señalé en el capítulo anterior, existe mucha divergencia entre los autores al tratar de definir el *know how*.

1) *Teoría del conocimiento*. Los que siguen esta corriente dan mayor preponderancia al conocimiento o saber que reviste al *know how* y no a su carácter secreto o reservado. El Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago indica que el “*know how es la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles... y que puede tener como objeto elementos materiales e inmateriales*”²⁰. Al respecto, debo indicar que este concepto parte del conocimiento aplicativo, es decir de lo adquirido en la investigación (empírica o científica) y utilizado en diversos ámbitos de la sociedad, sin embargo, conlleva un error metodológico al afirmar que el objeto puede contener elementos materiales e inmateriales, debido a que el conocimiento siempre es inmaterial, intangible, de naturaleza intelectual y no debe confundirse con los soportes materiales, porque éste sólo asegura la conservación y transmisión del *know how*; por lo tanto, es preciso evitar la confusión entre el objeto en sí del *know how* con los diferentes elementos destinados a proporcionarlo, porque puede suceder que el mismo se incorpore en un elemento corporal p.ej., plano o diseño.

En el derecho norteamericano, los tribunales de justicia han tomado parte en esta teoría. Así, cabe citar dos tendencias jurisprudenciales norteamericanas: la primera entiende que “*el know how indica algo esencialmente diferente a la información secreta y confidencial. Indica la forma en que un hombre experto realiza su tarea y es una expresión de su habilidad y experiencia individual*”²¹.

La segunda precisa que “*el know how consiste en un conjunto de conocimientos empíricos, no susceptibles de descripción precisa y separada, pero que, al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido adquiridos como resultado de ensayo y errores, dan a quienes los adquieren la habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y precisión necesaria para tener éxito comercial*”²².

Con lo señalado se puede inferir que el sistema jurídico norteamericano se basa en el conocimiento individual adquirido por la experiencia con el fin de obtener el éxito en su actividad. Asimismo, el jurista francés Mathely señala que “*el know how*

²⁰ Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, *Actas de derecho industrial*, 1981, Madrid, Montecorvo, 1982, p. 207 y 209.

²¹ “Stevenson Jordan and Harrison vs. Mac Donald and Evans” (1951).

²² “Mycalex Corp. vs. Peinco Corp.” (Maryland, 1946).

consiste en conocimientos y experiencias que fueron adquiridos para la aplicación práctica de una técnica”²³.

En la doctrina argentina quien se identifica con esta corriente es Le Pera al definir al *know how* como “aquel conjunto de información, instrucciones, consejos y asesoramientos que sólo pueden ser proporcionados persona a persona, frente a situaciones concretas y con el objeto de asegurar la concreta ejecución de una técnica o proceso”²⁴; siendo esta definición aprobada por el Congreso que trató el tema “el contrato de licencia industrial”, llevado a cabo en la ciudad de Rosario en 1969. Además, no sólo precisa el elemento cognitivo del *know how* sino la transmisibilidad del mismo, sin embargo no debe confundirse entre el *know how* en sí (objeto) con el contrato de *know how* (transmisión).

De esta teoría se desprende otra vertiente que emplea términos como “invenciones”, “procedimientos” o “métodos” en vez de conocimiento, por ser estas expresiones más concretas y referirse al ámbito propio del *know how*.

Entre los autores que siguen esta vertiente está Mendoza Cánepa quien señala que “el *know how* está referido a la pericia y habilidad prácticas necesarias para ejecutar una operación orientada a la producción de bienes o servicios, siendo una exigencia clave la eficiencia de la ejecución”²⁵, aquí el autor indica que el fundamento del *know how* es el resultante de la experiencia, es decir, aquel conocimiento adquirido o la pericia y habilidad obtenida, tendientes a la eficacia en la producción de bienes y servicios, además, el concepto de Mendoza Cánepa indica la amplitud de los conocimientos técnicos tanto en el ámbito industrial, comercial, financiero, administrativo, entre otros, y por último, el carácter de eficaz que el autor exige para el *know how* es interesante, porque revela el sentido utilitario y por ende económico del mismo, máxime si esta figura se desarrolla dentro de un mercado competitivo.

El Bureaux Internationaux Reúnis pour la Protection de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique precisa al *know how* como “procedimientos de fabricación o conocimientos para la utilización y aplicación de técnicas industriales”²⁶.

En lo que respecta a la doctrina alemana cito a Lüdecke quien afirma que “hay *know how* cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica determinados productos y amplía así ciertas experiencias... no se trata de resultados de actividad inventiva, ni siquiera de algo que es ‘casi’ susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo”²⁷; así el autor contrapone a su concepto todo lo referido al procedimiento secreto y es quien tiene la posición más extrema sobre la importancia del conocimiento en la formulación del *know how*. Asimismo, autores como Nash, Creed y Bangs siguen esta vertiente de la teoría del conocimiento al conceptualizarlo como “las invenciones, procedimientos, fórmulas, diseños, métodos, manuales diestros, secuencias preferidas de operaciones indus-

²³ Stumpf, Herbert, *El contrato de know how*, Bogotá, Temis, 1984, p. 274.

²⁴ Cogorno, *Teoría de los nuevos contratos*, p. 256.

²⁵ Mendoza Canepa, Raúl, *El contrato de know how*, en “Diario El Peruano”, Lima, 12/11/96, p. B-6.

²⁶ Bureau for the Protection of International Property (BIRPI), *Modelo de ley para países en desarrollo para la protección de invenciones*, p. 4.

²⁷ Stumpf, *El contrato de know how*, p. 8.

triales aprendidas de la experiencia práctica, patentables o no, que no pueden ser puestos en evidencia mediante cualquier forma de material físico y puede comprender experiencia técnica acumulada y habilidades que pueden ser comunicadas óptimamente o solamente con servicios personales”²⁸.

De lo indicado, se puede extraer que lo positivo de la teoría del conocimiento es el fundar al *know how* en el conocimiento adquirido, ya sea por el resultado de la experiencia o de una investigación científica. Sin embargo, conformarse con este concepto es peligroso, porque el término “conocimiento” o “saber” es muy amplio y vasto, a tal punto que lo que se imparte en las aulas de colegio hasta en las universidades son conocimientos adquiridos por la experiencia e investigación, pero no por ello se está ante un *know how*.

Asimismo, la vertiente que equipara al *know how* con las invenciones, métodos o procedimientos tiene un sentido amplio y otro restringido. El sentido amplio es inadecuado porque cae en la generalidad, es decir, comprendería lo que se extrae en la vida ordinaria (piénsese lo que significa literalmente “procedimiento”). En lo que respecta al sentido restringido (reducirlo al ámbito industrial) se estaría recortando su utilidad económico-funcional, porque como se verá más adelante, la misma es aplicable al ámbito comercial, financiero, administrativo, científico, artístico, profesional, sin embargo, lo que lo distingue de los demás es su utilidad en las actividades empresariales (por eso el tenor del presente trabajo).

Frente a esta situación, los que siguen la línea de la teoría del conocimiento han pretendido restringirlo utilizando las siguientes expresiones: a) expresión de su habilidad individual; b) aplicación práctica de una técnica, y c) producción de bienes o servicios. Sin embargo, estas expresiones no son suficientes filtros que limitan al conocimiento propio del *know how*, porque “la habilidad individual” se da en cualquier situación ordinaria y no siempre constituye *know how*, por ejemplo, puedo ser hábil en pintar una pared y ¿acaso es un *know how*?, ¿podría cederlo contractualmente para que terceros lo utilicen?; asimismo, “la aplicación práctica de una técnica” es muy ambiguo y vago y, como en el anterior, origina situaciones que no conllevan a un *know how*; y en lo que se refiere al conocimiento que facilita “la producción de bienes o servicios” puedo afirmar que un catedrático que imparte sus conocimientos de derecho penal, está brindando un servicio mediante la utilización del conocimiento, entonces ¿se estará ante un *know how*? pienso que la respuesta es un categórico no. Por lo que las expresiones indicadas no limitan al conocimiento propio del *know how*, al contrario, lo amplían innecesariamente.

Por lo tanto, se debe encontrar otros elementos que complementen y restrinjan el conocimiento para que configure propiamente un *know how*, debido a que una teoría absoluta del conocimiento es improductiva a instancias de determinar el concepto del *know how* en sí.

2) *Teoría del secreto*. Esta teoría trata de formar un concepto de *know how* sobre la base del carácter secreto o reservado del mismo y así distinguirlo de cualquier figura jurídica. Así, tenemos a Max Arias Schreiber quien señala que el *know how*: “está siempre referido a un conocimiento de orden técnico, económico o comercial,

²⁸ Aracama Zorraquín, Ernesto, *El know how técnico* (tesis doctoral presentada en 1969 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA), p. 29.

*no protegido por la legislación industrial, que se mantiene en secreto entre las partes...*²⁹. Aquí, el tratadista vislumbra el carácter de secreto que tiene el *know how* desde la perspectiva de un contrato, lo cual no permite inferir si el autor considera también que el carácter de secreto se da en el objeto del *know how*.

Para Van Notten el *know how* consiste en “*los procedimientos prácticos industriales y comerciales, que no pueden ser descritos con precisión, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto*”³⁰. El autor manifiesta que el *know how* adquiere valor tanto por la novedad (lo que sería en las patentes la originalidad) como por el grado de secreto, que es inseparable de él, por lo que se deduce que a menor número de personas que conozcan el *know how*, este último tendrá mayor valor económico y utilidad.

Bertin define al *know how* como “*todo conocimiento técnico aplicable a la industria, considerado como nuevo para su poseedor, quien desea mantenerlo en secreto, ya sea para su uso personal, para su transferencia de manera confidencial a un tercero o combinando ambos métodos*”. Además, Mousseron lo conceptúa como “*conocimiento técnico secreto y completado por los dos calificativos de transmisible y no patentado*”³¹.

Asimismo Mac Donald indica que el *know how* “*es la información técnica que es secreta porque permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes no la poseen*”³²; esta ventaja fundamenta el mantener en secreto el *know how*, permitiendo identificar completamente a esta figura como reservada.

Al respecto, el jurista español Gómez Segade precisa que el concepto de: “*know how coincide con el de secreto industrial... la inclusión de conocimientos técnicos no secretos perjudicaría gravemente los intereses de los países en vía de desarrollo... el know how es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa lo desea mantener oculto*”³³.

Chervin señala lo siguiente: “*es necesario que el know how sea secreto para los fines de protección... la regulación de la CEE 4087/88 sobre la aplicación del art. 85 del Tratado de Roma define al know how como un cuerpo de conocimientos prácticos, no patentados, resultantes de la experiencia... que son secretos, sustanciales e identificados*”³⁴.

Masnatta opina que el *know how* es “*el conocimiento técnico, procedimiento, conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden*

²⁹ Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Ángela, *Los contratos modernos*, p. 105.

³⁰ Van Noten, *Know how licensing*, en Cabanellas de las Cuevas, “*Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*”, p. 26.

³¹ Plate, Celia - Boglino, Mónica, *Know how*, en “*Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones*”, año 12, n° 67-72, Bs. As., Abeledo Perrot, 1979, p. 485.

³² Mac Donald, *Know how licensing and the antitrust*, en Cabanellas de las Cuevas, “*Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*”, p. 27.

³³ Gómez Segade, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, p. 159. Sin embargo, el citado autor en un artículo posterior a su obra cambia de opinión al equiparar el *know how* como el secreto empresarial.

³⁴ Chervin de Katz, *¿Qué es el franchising?*, p. 46.

de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal, sea para transferirlos confidencialmente a un tercero”³⁵.

Frente a lo indicado, se observa que hay un sector de la doctrina que pone en relieve el carácter de secreto de los conocimientos técnicos; sin embargo, dentro de esta teoría existe una variante (igual como en la teoría del conocimiento), la cual indica que no se necesita un secreto total del *know how*. Al respecto, los economistas Tamañes y Gallego señalan que el *know how* se refiere “a los conocimientos tecnológicos u organizativos más o menos secretos, generalmente protegidos por el derecho de la propiedad industrial de que dispone determinada persona natural o jurídica y que se haga preciso para el desarrollo de una determinada actividad”³⁶.

De igual parecer es el tratadista argentino Cogorno al afirmar que “el *know how* es todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de un valor económico y pasible de ser objeto de contratación”;³⁷ asimismo explica que existen conocimientos que si bien no son tan reservados, no pueden ser aprehendidos mediante un método apriorístico y, por lo tanto, éstos también pueden ser objeto de un contrato de *know how*.

Además, Stumpf define al *know how* como “el saber no protegido por derechos de tutela industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo que interesa es si el beneficiario del *know how* tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato”³⁸. Fundamenta el autor su parecer, al indicar un ejemplo en el que una empresa industrial de un país altamente industrializado transfiere un *know how* hacia un país en desarrollo, y en esa relación puede seguir teniendo un valor considerable, aún cuando en el mismo país industrializado ya haya pasado desde hace tiempo a engrosar el patrimonio común de la industria. Sin embargo, el autor ha prescindido de importantes datos en su ilustración, por ejemplo, no indica cómo ha engrosado el conocimiento técnico en el patrimonio común de la industria, porque si hubiese sido por patente, entonces la transmisión se hubiera realizado mediante un contrato de licencia de patente, o en el extremo que una tercera empresa lo haya patentado, y la industria, en el ejemplo del autor, lo hubiera transmitido mediante contrato de *know how*, entonces este último estaría incurriendo en una infracción de la ley de patentes, ahora, desde la perspectiva del país receptor del conocimiento técnico, el mantener en secreto el *know how* es de vital importancia, porque si se hace público perderá toda la inversión realizada en la transferencia del *know how* importado, por lo tanto, el ejemplo del autor no fundamenta el secreto como excepción, máxime si también ha tratado de justificarlo con el argumento de que medie un contrato, porque como ya lo he indicado no es necesario que exista un contrato para que una empresa posea un *know how*.

Frente al argumento de la teoría del secreto, tanto en su variante absoluta como en la relativa, se colige que el conocimiento técnico adquiere mayor valor sólo si es conocido por un menor número de personas, sin embargo, discrepo porque el

³⁵ Masnatta, *Know how y asistencia técnica*, p. 699.

³⁶ Tamañes, Ramón - Gallego, S., *Diccionario de economía y finanzas*, Madrid, Limusa Noriega, 1994, p. 317.

³⁷ Cogorno, *Teoría de los nuevos contratos*, p. 256.

³⁸ Stumpf, *El contrato de know how*, p. 12.

know how no sólo es importante porque es secreto o reservado, sino por su utilidad en una determinada actividad, y esa utilidad conlleva un alto valor económico dentro de un mercado competitivo y agresivo, el cual genera que el titular lo mantenga en secreto, por eso no lo patenta porque caería en dominio público; por ende estructuró la transmisión del conocimiento técnico desde la óptica del total beneficio para el titular del *know how*.

Asimismo, el carácter de secreto que posee el *know how* es susceptible de incorporarlo en una de las cláusulas del contrato de *know how* (segunda perspectiva), no obstante, lo que debe quedar bien asentado es que el objeto (primera perspectiva) del conocimiento técnico es el reservado y no el contrato. Sin embargo, formular un concepto de *know how* como aquel conocimiento reservado o secreto es muy ambiguo o vago, porque existen muchas clases de secreto: el secreto personal, el profesional, el religioso, entre otros³⁹, y no necesariamente se está ante un *know how*, incluso es innecesario reducirlo sólo al ámbito industrial (como lo propugna la mayoría de autores de esta teoría), porque a pesar de que en sus inicios se trabajaba con lo que era el *trade secret* y, lo que respecta al espionaje industrial, el mismo en la actualidad reviste mayores ramificaciones, específicamente en las actividades de empresas.

Frente a los postulados de ambas teorías propugno una ecléctica tanto de la tesis del conocimiento y del secreto, empero complementado con otros elementos esenciales que limiten lo que es en sí un *know how*.

Estos elementos o filtros son: el carácter técnico, el valor económico y el ser susceptible de transmisión. Por ende, un concepto del *know how* sería: “el saber o conocimiento técnico aplicable en el ámbito empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación”. A continuación argumentaré lo favorable de este concepto.

El primer argumento es que limita lo que se entiende por conocimiento a lo estrictamente técnico, es decir propio de un determinado ámbito tecnológico, industrial, comercial, etcétera. 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 complementamos con “susceptible de contratación”. Además, al indicar conocimiento o saber 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*. Por el término “empresarial” circunscribo a los conocimientos aplicables a las diversas actividades que son objeto de las empresas (individuales o las diversas formas colectivas), debido a que el contexto de reservado no

³⁹ Un tipo de secreto tratado en la doctrina y que se presta a confusión es el *insider trading* que consiste en la información privilegiada en el mercado de valores llevado a cabo por quienes tienen acceso a la misma en el marco de su actividad profesional o empresarial, lo cual es un tipo de secreto económicamente útil, porque es un mecanismo de generación de información y como fórmula de compensación de administradores eficientes, empero su naturaleza y procedencia son diferentes al *know how*.

tiene su fundamento principal en una aptitud personal sino en ser valubles económicamente en forma objetiva.

El tercer argumento es que pone de manifiesto su importancia económica, debido a que el *know how* es importante por su utilidad pecuniaria; asimismo, 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 *know how* técnico), sino que se presenta en diversas manifestaciones.

El *know how*, como objeto, presenta las siguientes ventajas⁴⁰:

a) Los conocimientos técnicos pueden proteger cualquier creación, exigiéndose sólo el requisito del carácter de secreto; es decir, el objeto del *know how* admite aquellos conocimientos de aplicación empresarial que sean reservados por su valor económico, no siendo necesarios ulteriores requisitos, llámese novedad, susceptibles de ser patentados entre otros, esto permite que aquellos que desarrollen o utilicen un conocimiento técnico reservado no se preocupen por exigencias que otras figuras jurídicas de similar ámbito exigen, dado que sin su cumplimiento caerían en una zona de desprotección legal.

b) Los conocimientos técnicos, a diferencia de las patentes, presentan una duración potencialmente indefinida, las legislaciones de los países del mundo atribuyen un monopolio legal al titular de una patente, sin embargo, es por un cierto tiempo; en cambio, el *know how* permite a su titular el uso, goce y disfrute del mismo sin un límite de tiempo fijado, solamente esta atribución exclusiva desaparece si otros han desarrollado *legítimamente* aquel *know how* y lo patentan, entonces aquella exclusividad desaparece en beneficio de quien lo patentó.

c) Los conocimientos técnicos permiten, en el ámbito empresarial en que se desarrolla, facilidades en las operaciones de sus actividades; entrarán al mercado con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y desarrollarán en su interior un conocimiento de alto rendimiento económico, el cual puede ser objeto de asistencia técnica para ellos mismos o para otros, asimismo, la protección que se brinda al *know how* recae en defender la esfera reservada de la empresa.

d) Los conocimientos técnicos representan una “garantía de éxito”, debido a que el *know how* es producto de la experiencia y del empleo de otros conocimientos, que en el transcurrir del tiempo permite la introducción de innovaciones y constantes mejoras que son contrastadas con la realidad, rechazándose los que no producen mejores resultados e incorporando los que consigan buenos resultados, por lo general son experimentados en centros pilotos, constituyendo el mejor test para contrastar la validez del *know how*.

e) En lo que respecta al empleo y a la transmisión, el *know how* presenta una naturaleza que lo hace susceptible de ingresar en el negocio contractual, el conoci-

⁴⁰ Para mayores detalles, véase, Benavente Chorres, *El know how empresarial: ¿cómo proteger los secretos de las empresas?*, p. 99 y siguientes.

miento técnico puede ser usado por quien lo haya desarrollado o por quienes se encuentran unidos por vínculos contractuales con este último sin que el objeto del secreto pierda su carácter de tal ante el orden jurídico, asimismo, permite a su titular una ganancia económica adicional al adquirir una contraprestación por la información otorgada.

f) La protección de los conocimientos técnicos no supone una concepción individualista (los intereses del empresario), también la sociedad está interesada en que se proteja el *know how* porque desea satisfacer sus necesidades presentes y futuras en la forma más completa, y por otro lado, la existencia del secreto obliga a los competidores a trabajar para conocerlo o encontrar un método que la supere, y de estos esfuerzos se beneficia la sociedad; en suma, es una situación pro-competitiva que beneficia a los titulares de un *know how* y el país en que se emplea al conseguir la prosperidad económica para todos.

g) La naturaleza de los conocimientos técnicos permite a su titular no un mero monopolio de hecho, sino el ejercicio de los derechos de propiedad inherentes a él, y la protección del ordenamiento legal en su conjunto en caso de perjuicio a la empresa en que le han divulgado ilegítimamente su *know how*; en suma, posee un efecto *erga omnes* que se concretiza en una forma de publicidad (que no afecta el carácter de secreto del *know how*) creada por el derecho, la cual consiste en la detentación del conocimiento técnico, sin embargo ello no ofrece una garantía completa porque aquella posesión del *know how* lo puede ejercer la empresa autorizada para emplearlo, no obstante la protección completa del efecto *erga omnes* es una cuestión de mecanismo que el Estado facilita y que los propios particulares crean en consonancia con el orden jurídico, interés público y buenas costumbres.

Asimismo, el *know how* presenta las siguientes desventajas:

a) Los conocimientos técnicos no tienen la misma protección que las patentes, es decir no tienen una expresa titularidad legal que facilite la probanza de la propiedad del *know how* y un sistema normativo de regulación directa del mismo. Sin embargo, los conocimientos técnicos reservados no requieren un acto expreso de los organismos estatales, precedido de un procedimiento específico destinados a comprobar las condiciones de fondo, ni se le exige a su titular gastos administrativos sustanciales y el necesario pago de sumas periódicas como se presenta en las patentes (tanto en su obtención como en su mantenimiento); asimismo, no está sujeta a la explotación del *know how* en un tiempo determinado como si se le exige a las patentes.

b) La transmisión de conocimientos técnicos puede ser realizada de diferentes maneras, originando a su titular serios riesgos y perjuicios cuantiosos, es decir que la transmisión de derechos sobre el *know how* puede tener lugar mediante la simple revelación voluntaria de tales conocimientos, la cual privará a quien la realiza de las acciones contra quien la recibe, por lo tanto es necesario en la etapa de negociación un sumo cuidado en la revelación de los conocimientos técnicos porque corre el riesgo que la otra parte concluya las tratativas y emplee en su provecho aquel *know how*, sin embargo una de las protecciones sobre este punto es la responsabilidad precontractual o culpa *in contrahendo*, no obstante en cuestiones de probanza y nivel de responsabilidad se debe de tomar las precauciones necesarias.

c) El régimen legal de protección de los conocimientos técnicos en determinados países no está desarrollado, perjudicando la transmisión de *know how* entre empresas de diferentes países, y esta situación se complica ante la falta de un régimen legal internacional sobre *know how*, en suma, no sólo incide en esta materia la falta de normas supranacionales sino por la inexistencia de normatividad nacional, y si la hay, ésta es muy escasa o inadecuada, originando a su titular desprotección, falta de seguridad jurídica y la posibilidad de ser objeto de conductas abusivas.

d) La protección de los conocimientos técnicos en las diversas ramas del derecho origina un sistema legal integrado por normas de diferentes naturaleza: civiles, administrativa, penales, de regulación económica, etc., las cuales originarían una falta de unidad. No obstante, existen conductas humanas que el derecho regula de diferentes formas, y su aplicación no es problema sino que implica la protección sistemática y la base de la unidad del ordenamiento jurídico que sobre una figura determinada puede recaer.

b) El contrato de “know how”. Modalidades de venta

Antes de empezar a desarrollar este punto, planteo una pregunta: ¿puedo transferir el conocimiento técnico? La respuesta es sí, porque uno de los elementos del objeto del *know how* es el ser susceptible de contratación, es decir que pueda ingresar en el negocio contractual. Por esta razón aquí se explicará ya no el objeto del *know how* sino su transmisibilidad⁴¹, debido a que el contrato de *know how* tiene características, naturaleza y efectos específicos que lo diferencia con cualquier modalidad contractual, asimismo, se distingue de las otras dos fases del *know how*, es decir, del objeto y de los efectos del mismo.

En el apartado anterior precisé el concepto del objeto del *know how*, ahora indicaré el concepto del contrato del *know how*, asimismo, para continuar la línea metodológica seguida, primero citaré algunas definiciones dadas sobre este punto y luego señalaré el concepto personal.

En la doctrina italiana, Bianchi define el contrato de *know how* como “*los acuerdos –que tienen 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*”⁴².

En la doctrina alemana Stumpf lo conceptúa de la siguiente forma: “*es un contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por de-*

⁴¹ Esta distinción entre objeto y transmisión o contrato de *know how* es una de las críticas de Bugallo, quien siguiendo a Gómez Segade indica que: “*es criticable la expresión ‘contrato de know how’, por no estar indicando ninguna modalidad contractual, sino simplemente el objeto de un contrato que puede ser calificado como una concesión, una licencia u otra modalidad*” (Bugallo, Beatriz, *Transferencia de tecnología: el contrato de know how*, en “Revista Notarial”, año 102, Bs. As., 1996, p. 487). Sin embargo existe un contrato de *know how* independiente de su objeto, porque el primero es un derecho personal entre las partes que difiere del conocimiento en sí, por tanto, el primero requiere ser estudiado desde el ámbito del derecho de los contratos.

⁴² Bianchi, Alessandro, *Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de know how y obligación de no comunicación a terceros*, en “Revista de Derecho Industrial”, año 3, n° 7-9, Bs. As., Depalma, 1981, p. 351.

*rechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales*⁴³. Asimismo, Linden indica que: “*el contrato de know how se aplica a una figura jurídica que debe denominarse ‘licencia de fabricación’*”⁴⁴.

En la doctrina española Massaguer quien define a la “licencia de *know how*” –término empleado por el autor en lugar de contrato de *know how*– como “*el 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 licenciario 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 licenciario 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*”⁴⁵.

Asimismo, Chulia Vicent citando al Instituto de la Mediana y Pequeña Industria 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”⁴⁶. Gómez Segade define el “contrato de licencia de *know how*” como aquel “mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos secretos a cambio de un precio”⁴⁷.

En la doctrina argentina, Cogorno afirma que “existe contrato de *know how* o asistencia técnica: 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”⁴⁸. Masnatta señala lo siguiente: “es una convención por lo 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”⁴⁹.

Cabanellas de las Cuevas 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

⁴³ Stumpf, *El contrato de know how*, p. 12.

⁴⁴ Linden, *Der know how im juristischen deutungsversuch*, p. 111.

⁴⁵ Massaguer, José, *El contrato de licencia de know how*, Barcelona, Bosch, 1989, p. 69.

⁴⁶ Chulia Vicent - Beltrán Aladente, *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, p. 254.

⁴⁷ Gómez Segade, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, p. 154.

⁴⁸ Cogorno, *Teoría de los nuevos contratos*, p. 263.

⁴⁹ Masnatta, *Know how y asistencia técnica*, p. 700.

tiene el transmisor, pudiendo ser la transferencia a título temporal o definitivo”⁵⁰. Asimismo, Plate lo conceptúa como “el acuerdo por el cual una persona, física o jurídica, se obliga a ceder al cocotratante 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”⁵¹.

En la doctrina peruana Max Arias Schreiber señala que “el contrato de *know how* se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial”⁵². Beaumont Callirgos señala “el contrato *intuitu 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”⁵³.

Guzmán Espiche indica que “...puede generar ambigüedad el denominarlo o concebirlo como una ‘licencia’, toda vez que existe como se sabe el 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”⁵⁴.

Bravo Melgar precisa esta figura jurídica de la siguiente forma: “es un contrato innominado atípico a través del cual una parte conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial, tecnológico, etc., de carácter secreto”⁵⁵. Figueroa Bustamante lo conceptúa como “el contrato de transferencia de tecnología, en virtud del cual, el licenciante concede el uso de la tecnología a favor del licenciario que está obligado a pagar las regalías, en relación a las ventas netas”⁵⁶.

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”⁵⁷.

⁵⁰ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Bs. As., Heliasta, 1980, p. 31.

⁵¹ Plate - Boglino, *Know how*, p. 509.

⁵² Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Ángela, *Los contratos modernos*, p. 108.

⁵³ Beaumont Callirgos, Ricardo, *Derecho comercial y reestructuración empresarial*, Lima, Alternativas, 1994, p. 284.

⁵⁴ Guzmán Espiche, Luis, *Algunas consideraciones sobre el contrato de know how*, en “Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”, n° 2, Lima, 1993, p. 52.

⁵⁵ Bravo Melgar, Sidney A., *Contratos modernos empresariales*, t. I, Lima, Fecat, 1997, p. 503.

⁵⁶ Figueroa Bustamante, Hernán, *Temas de derecho financiero, bancario y bursátil*, Lima, San Marcos, 1998, p. 110.

⁵⁷ Sierralta Ríos, Anibal, *Aspectos jurídicos-económicos de las inversiones extranjeras*, en “Derecho Internacional Económico”, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, p. 115.

Asimismo, tenemos otras definiciones⁵⁸ como la de Demin quien define al contrato de *know how* como “una convención por la cual una persona física o jurídica, se obliga a hacer gozar al otro contratante los derechos que pone sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos, durante un cierto tiempo y mediante determinado tiempo”.

Además, en la legislación brasileña tenemos el acta normativa 15, art. 4.1 en donde lo conceptúa como “un contrato para la provisión de tecnología industrial cuando su propósito específico sea la adquisición de conocimientos y técnicas para ser aplicados para la producción de bienes de consumo o de insumos en general, empero, que no estén protegidos por derechos de propiedad industrial, gestionados u otorgados en el país”.

Finalmente, Magnin precisa que “son contratos de *know how* los que tienen por objeto sea la alienación a título definitivo por su titular de los derechos sobre tal *know how*, de los que se desprende en todo o en parte, sea la simple comunicación limitada en el tiempo y que no da lugar a renuncia alguna del titular respecto de su *know how*”.

De las definiciones indicadas *ut supra* se debe apreciar que no existe uniformidad en la doctrina sobre este punto (como ocurre en el objeto del *know how*).

1) En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia? La doctrina mayoritaria denomina a esta figura contractual como “contrato de *know how*”; sin embargo existe un sector específicamente en la doctrina española y autores como Linden, Arias Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminología: “licencia de *know how*”; asimismo, un sector minoritario emplea otros términos: “cesión de *know how*”, “licencia industrial”, “cesión de tecnología”, “contratos de asistencia técnica” o “contrato de *engineering*”⁵⁹.

No obstante, es en el empleo de las voces: “contrato” y “licencia” las que suscitan mayores discusiones.

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminología “licencia de *know how*” consisten en: a) 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*⁶⁰; b) sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación⁶¹, y c) es totalmente diferenciable con la licencia de patentes: registrada y protegida (al ser ésta susceptible de registro igual que la marca), asimismo, la licencia de patente implica una mera

⁵⁸ Cabanellas de las Cuevas, *Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, p. 30 y siguientes.

⁵⁹ En lo que respecta a los “contratos de asistencia técnica y *engineering*”, la equiparación es equivocada, debido a que éstos constituyen otros tipos de contratos distintos al de *know how*.

⁶⁰ Gómez Segade, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, p. 152. Asimismo, indica que existe una colaboración de la misma forma que la patente y marca y una obligación negativa de no ejercitar acciones.

⁶¹ Massaguer, *El contrato de licencia de know how*, p. 69.

autorización que se concede al licenciataria para la explotación del invento patentado, siendo la licencia de *know how* más que una simple autorización⁶².

Los que consideran inaplicable el empleo del término “licencia” argumentan lo siguiente: a) se confunde con el genuino contrato de licencia de patente⁶³; b) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de *know how* es secreto, formal, a término y oneroso⁶⁴, y c) los contratos de licencia están dados por los derechos privados, 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 patentada⁶⁵.

Al respecto, los argumentos que fundan el empleo de la acepción “licencia de *know how*” incurrir en un error sustancial. En primer lugar, es cierto que el *know how* puede ser objeto de un contrato, es decir, se debe hacer el deslinde tridimensional del *know how* (objeto, instrumento y efectos), en donde el objeto del *know how* es independiente de toda faz contractual, de igual forma ocurre con la patente o marca, éstas requieren para su configuración material la inscripción registral y se las puede distinguir de su ámbito contractual, sin embargo, cuando p.ej., una marca aparece en un sistema de negocios como la franquicia, o el *know how*, se transmite conjuntamente con la asistencia técnica en contratos de transferencia de tecnología o de colaboración empresarial, entonces ingresamos a otros elementos y requisitos, incluso estos nuevos elementos surgen en contratos puros como el sólo uso de una patente o de un diseño industrial, teniendo una naturaleza distinguible de otras figuras contractuales.

La similitud con otros contratos sólo estaría en los derechos a transmitir, no obstante, su estructura comercial es diferente, por lo tanto, 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*), servicios o bienes incorporeales distintas al *know how* –contratos mixtos– no resta autonomía, ni se subsume las peculiaridades propias de la transmisión del *know how*, p.ej., cláusulas de exclusividad, de confidencialidad, etcétera.

En segundo lugar, cuando se argumenta que sólo se transmite el derecho de explotación (uso o licencia en sentido estricto) del *know how*, también es erróneo, porque es posible (*de lege ferenda*) la transmisión de una serie de derechos que el simple uso; asimismo, el argumento de distinción entre la licencia de patente y una “licencia de *know how*” por la susceptibilidad de inscripción registral es relativo, debido a 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, es decir, la sola distinción del registro no es suficiente

⁶² Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Ángela, *Los contratos modernos*, p. 108 a 110.

⁶³ Guzmán Espiche, *Algunas consideraciones sobre el contrato de know how*, p. 52.

⁶⁴ Sierralta Ríos, *Aspectos jurídicos-económicos de las inversiones extranjeras*, p. 115.

⁶⁵ Cabanellas de las Cuevas, *Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, p. 17.

motivo para el empleo del término licencia en la transmisión de los conocimientos técnicos.

Por lo indicado, habría un error terminológico con el empleo de la acepción “licencia”, debido a que la misma incide en el carácter instrumental de la tecnología y el *know how* no siempre implica transferencia de tecnología, incluso puede comprenderse dentro de los contratos de colaboración empresarial; asimismo, implicaría sólo el permiso de usar y explotar el *know how*, lo cual es incompatible con lo que se pretende en este punto, esto es afirmar la posibilidad de venta, es decir transmisión de propiedad, lo que haría casi imposible encuadrarlo bajo el epígrafe de “licencia”.

Sin embargo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar una variedad de acuerdos bajo el término “licencia”; así tenemos en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, “*en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciario, 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*”⁶⁶; incluso la legislación de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea) al regular las licencias de *know how*, implica la posibilidad de venta, aunque deja su regulación a la libertad contractual en desmedro de reglamentarlos en normas legales.

No obstante, la variedad de acuerdos (p.ej., venta) que comprende la “licencia” es incompatible con la legislación nacional, así como con varios sistemas legales sudamericanos y acuerdos regionales como la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, siendo ésta otra razón para no emplear el término “licencia”. En suma, el contrato de conocimientos técnicos o de provisión de *know how* configura elementos que lo distingue de cualquier figura contractual y por esos elementos configuradores no se lo puede equiparar al contrato de licencia porque la misma está estructurada para objetos distintos al de la transmisión del *know how*.

2) Con relación 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*, sin embargo, es punto inevitable que se trate en todo texto que estudie a los conocimientos técnicos la distinción con el contrato de compraventa, concluyendo que existen ciertas similitudes aunque determina la existencia de diferencias insuperables, siendo uno de los autores quien ha estudiado con profundidad esta distinción Cabanellas de las Cuevas. No obstante, si indico que la naturaleza del objeto del *know how* consiste en un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, lo cual dota a su titular de una serie de derechos subjetivos, ¿acaso sería factible transmitir aquel derecho de propiedad?

Esta pregunta es valedera, máxime si Cabanellas de las Cuevas comparte tal posición al admitir que “la naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos como propiedad coexiste con la de los derechos subjetivos de propiedad industrial y con

⁶⁶ United Nations Industrial Development Organization, *Licensing agreements for various contracts*, Unido/Isid del 23/4/72.

los bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos⁶⁷; por lo tanto se deben establecer ciertos puntos.

En primer lugar, la transmisión del *know how* implica tanto la cesión del *know how* como de otros derechos. En segundo lugar, no existe similitud entre el contrato de compraventa y el contrato de transmisión de *know how*, específicamente *de lege lata* (la regulación legal de la compraventa impide aplicarlo al caso de venta del *know how*); sin embargo, entre los derechos del *know how* es perfectamente posible transmitir el de propiedad, no obstante, sólo *de lege ferenda* es posible su venta, por lo cual, si surgen problemas legales sobre este punto serán de aplicación otros instrumentos legales hasta la sanción de una legislación que regule todas las peculiaridades del *know how*.

3) La contraprestación: ¿onerosidad o contraprestación? Es *vox populi* que en los contratos 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, 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, p.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 de las Cuevas indicó 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 contratos que carecen de contraprestación explícita a cargo del receptor de la tecnología, lo cual aparentemente los 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 gratuitos⁶⁸”.

Sin embargo, los fundamentos de este autor parecen confundir la onerosidad con la reciprocidad de las prestaciones, en principio, porque el cobro de regalías no excluye la posibilidad de otras prestaciones a cargo del receptor del *know how*, por lo tanto siempre se estará ante una prestación y una contraprestación, pero esta contraprestación no necesariamente puede implicar una ventaja (enriquecimiento) sobre quien asume la carga (empobrecimiento) es decir onerosidad, por lo tanto el acto es a título gratuito. No obstante, Cabanellas de las Cuevas confunde la falta de contraprestación con actos gratuitos. Por ende, los actos gratuitos surgen tanto en las relaciones contractuales con prestaciones recíprocas (contraprestación) o en prestaciones a cargo de una sola parte, siempre y cuando no exista onerosidad, asimismo, la onerosidad surge tanto en relaciones de prestaciones recíprocas o en prestaciones a cargo de una de las partes, siempre que no exista un acto gratuito;

⁶⁷ Cabanellas de las Cuevas, *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, p. 377.

⁶⁸ Cabanellas de las Cuevas, *Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, p. 48 a 61.

finalmente, sobre los ejemplos aportados por el autor, se debe deslindar si realmente existen posiciones contractuales que distingan entre transmisor y receptor del *know how* bajo 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 las de un contrato de transmisión de *know how*.

En consecuencia, en este tipo de contrato *siempre* hay una reciprocidad de prestaciones, siendo regla general la onerosidad en estas prestaciones, pero existe la posibilidad de que sean sólo actos gratuitos que incidan en las mismas según la libertad contractual de las partes.

4) La estructura del contrato. Aquí, la falta de uniformidad recae sobre distintos aspectos de este contrato, así un sector de la doctrina exige la formalidad del contrato p.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 objeto 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 descriptos *ut supra*, indico como concepto del contrato de conocimientos técnicos el 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”.

En cuanto al contrato de “know how” en la modalidad de venta este punto está referido a la transmisión del derecho de propiedad del titular del *know how*, lo que se traduce en la venta del conocimiento técnico –el bien y el derecho–, situación poco tratada en la doctrina. No obstante, ha sufrido una contundente negativa el punto de la venta del *know how*, así Cabanellas de las Cuevas indica que “no se puede hablar de venta sino cesión porque lo que se transmite son derechos y no cosas”⁶⁹. Este argumento se basa en que el Código Civil de Argentina habla 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) asimismo, si códigos civiles como el italiano (art. 1470) y el peruano (art. 1529) señalan la venta de bienes (concepto más amplio que el de “cosas”) se tendrá que realizar las mismas distinciones, las cuales radican en el objeto y naturaleza del contrato de compraventa.

⁶⁹ Cabanellas de las Cuevas señala que “no se podrán adquirir más derechos que los que poseía el transmisor, los cuales están siempre sujetos a la eventualidad de que un tercero los 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” (*Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, p. 32).

Por lo tanto, si se admite la venta de conocimientos técnicos es porque se considera la estructura propia de este negocio jurídico, independiente de otros contratos (como el de compraventa).

En suma, se admite la posibilidad de venta de los conocimientos técnicos. En primer lugar, porque el titular del *know how* tiene la garantía constitucional de ser propietario de sus conocimientos técnicos reservados (arts. 8 y 16, Const. peruana), así como, de la *libre* disposición de aquél mediante su venta o uso (art. 59, Const. peruana). En segundo lugar, es el ejercicio de las atribuciones del derecho de propiedad (*disponer* –art. 923, Cód. Civil peruano–) lo que posibilita la venta del *know how*. Y en tercer lugar, por los costos y beneficios que ella permite, que señalamos a continuación⁷⁰.

a) *Para el país*. Costo: precio o cuota que será pagado; beneficio: más costoso desarrollar que comprar.

b) *Para el permisionario*. 1) Costo: precio o cuota que ha de pagarse; beneficio: rápido desarrollo del producto o servicio, y 2) costo: utilidades para el permisionario en relación con la cuota; beneficio: se invierte activo en la producción y ventas.

c) *Para el permitente*. Costo: pérdida de secretos; beneficio: precio o cuota que será pagado.

No obstante, de estas consideraciones se puede aplicar la doctrina de la compraventa (sin entrar en el estudio de las cláusulas y rasgos propias de este contrato).

Al respecto, existe un sector de la doctrina que considera que la compraventa es sobre los derechos más que del bien; así tenemos a Albaladejo que 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*”⁷¹.

En suma, más que transferir el bien se transfiere el derecho de aquel bien, doctrina que ha sido recogida en el art. 1470 del Cód. Civil italiano de 1942, al indicar que “*la venta es el contrato que tiene por objeto la transferencia de propiedad de una cosa o la transferencia de otro derecho*”; por lo tanto, la venta se equipara a la transferencia de derechos: propiedad, autor, inventor, etcétera.

Sin embargo, el legislador peruano malinterpretó el art. 1470 del Cód. Civil italiano, regulando el art. 1529 del Cód. 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 art. 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 (dere-

⁷⁰ Estudio realizado por Hope Camp jr. y Clarence Mann en *Ley mexicana que regula el traspaso de tecnología*, en “Revista Propiedad Intelectual y Artística”, n° 25-26, México DF, 1975, p. 199 a 225. Aquí se utiliza los términos de permisionario (receptor del *know how*) y permitente (titular del *know how*).

⁷¹ Albaladejo, Manuel, *Compendio de derecho civil*, t. II, vol. 2, 10ª ed., Barcelona, Bosch, 1997, p. 8.

chos). 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 adquirente del bien, llámese derecho de propiedad, de inventor, etcétera.

Esta confusión se desprende en los comentarios realizados por Arias Schreiber al art. 1529 del Cód. 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”*⁷². Aquí el autor indica que el objeto de venta son los bienes, tanto como cosas o como derechos, malentendiendo que la venta son bienes (corporal e incorporal) 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”*⁷³.

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 los civilistas al considerar que los bienes incorporales son sólo los 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 incorporal del *know how* es el conocimiento técnico –el cual debe reunir los otros elementos configuradores– traducido en la experiencia, descubrimiento, invenciones, fórmulas, etc., que conforman el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* o soporte material del *know how*, y estas peculiaridades constituyen el “bien” del *know how* estudiado en otro punto⁷⁴; éste puede ser objeto de venta, por-

⁷² Arias Schreiber Pezet, Max, *Exégesis del Código Civil peruano de 1984*, t. II., Lima, San Jerónimo, 1988, p. 23, 40 y 41.

⁷³ De la Puente y Lavalle, Manuel, *Estudios sobre el contrato de compraventa*, Lima, Gaceta Jurídica, 1999, p. 37.

⁷⁴ Asimismo, 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 siguientes, BGB) (Gaul - Bartenbach).

que es consenso doctrinal que la venta versa sobre bienes (frase equiparable en el Código Civil interpretada en forma incorrecta por un sector de la doctrina) 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 tanto en conocimiento del transmisor del *know how* como del adquirente para prevenir el uso arbitrario por parte del primero es que además de la transferencia del bien se da la transferencia del derecho de propiedad, es decir, el adquirente tiene la titularidad exclusiva del *know how* y detenta derechos subjetivos; por lo tanto éste decidirá si cede o no algunas de las atribuciones de este derecho, incluso si le otorga o no permiso a aquel que le transfirió el *know how* (porque este último ya no es el propietario).

En conclusión, la doctrina de la venta la concibe como la transmisión de bienes (corporal e incorporeal) y derechos (propiedad, inventor, etc.), concepto que es aplicable en la venta del *know how*; sin embargo, no es de aplicación las reglas del contrato de compraventa porque su estructura es distinta, como los gastos de transporte (art. 1530, Cód. Civil peruano), compraventa sobre medida (arts. 1574 a 1579, Cód. 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 contratantes; no obstante, debe haber mecanismos de protección entre los intervinientes y a terceros, p.ej., registrarlos.

Frente a lo concluido, se deben 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, debo de señalar que el término correcto en la venta del *know how* es la transferencia de propiedad y no el traslado de *dominio*, debido a que el término dominio es diferente al de propiedad, porque el 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*”⁷⁵. 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*”⁷⁶. 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.

En la segunda cuestión, surge inconvenientes, debido a 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

⁷⁵ Castañeda, Jorge E., *Instituciones del derecho civil*, t. I. 3ª ed., Lima, Comisión Administradora del Fondo Editorial, 1965, p. 219 y 220.

⁷⁶ Lafaille, Héctor, *Derecho civil. Contratos*, t. III, Bs. As., Ediar, 1950, p. 356.

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 la acta normativa 15, que distingue entre la compraventa de tecnología entre empresas nacionales y la proporcionada por empresas extranjeras⁷⁷. Además, el Reglamento de la Comunidad Económica Europea 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 licenciante 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”⁷⁸.

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) Efectos del “know how”

Descripto el objeto y el contrato de *know how*, sólo me queda precisar los efectos del *know how* y así terminar de fundamentar la teoría sobre el carácter tríptico del secreto de empresa o su tridimensionalidad. Los efectos son de tres tipos: de propiedad intelectual, absolutos y personales.

1) De propiedad intelectual

En este punto analizaré los efectos relacionados con la propiedad intelectual, los cuales se encuadran en tres ámbitos: a) consecuencias; b) obligaciones, y c) responsabilidad.

a) *Consecuencias*. Aquí tratamos el caso en que el *know how* (objeto y contrato) encuadra dentro de la propiedad intelectual.

⁷⁷ 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 mayor detalles, véase a Nicoletti, Helio, *Normas legales sobre transferencia de tecnología en Brasil*, en “Revista de la Propiedad Intelectual y Artística”, n° 27-28, México DF, 1976, p. 197 a 209.

⁷⁸ Reglamento aprobado en la Comisión del 30/11/88 relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 85 del Tratado.

En Perú, el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1) propiedad industrial, y 2) derechos de autor⁷⁹ por mandato del art. 3, e, del decr. regl. 823, el *know how* industrial es considerado dentro de la propiedad industrial. Por lo tanto, como sólo el *know how* industrial está regulado legalmente, este tipo de conocimiento técnico reservado puede ser encuadrado dentro de la propiedad industrial. En lo que respecta al *know how* comercial, su falta de regulación legal obliga a considerarlo sólo dentro de la propiedad intelectual, aunque en forma genérica, es decir, sin especificar si está dentro de los derechos de autor o de la propiedad industrial. Por lo tanto, el encuadrar el objeto del *know how* en la propiedad intelectual trae las siguientes consecuencias:

1) El objeto del *know how* es producto del intelecto humano, por lo que, su titular tiene derechos independientes de la propiedad del soporte material en el cual está incorporado.

2) Los derechos que el titular del objeto del *know how* posee no están supeditadas al cumplimiento de alguna formalidad (p.ej., registrarlo).

3) Los derechos de la propiedad intelectual que posee el titular del objeto del *know how* son compatibles con otros tipos de derechos que la ley reconoce (reales, obligacionales, industriales, etcétera).

4) Los derechos del titular de un *know how* industrial están regulados en la ley y no constituyen una práctica monopólica o acto restrictivo de la competencia.

En segundo lugar, en la transmisión del *know how* (el contrato de transmisión de conocimientos técnicos reservados) a pesar de que es una relación contractual, pueden pactarse diversas estipulaciones que contengan efectos de la propiedad intelectual; éstos son derechos del ámbito de la propiedad industrial, confidencialidad, abstención, entre otros.

b) *Obligaciones*. Las consecuencias señaladas repercuten frente a terceros como obligaciones que enunciamos a continuación.

1) No restringir el desarrollo, empleo o transferencia del *know how*; esta obligación se exige aun en aquellos que legítimamente tengan la titularidad de un mismo *know how*.

2) Mantener en reserva el *know how*; esta obligación es exigible no sólo entre las partes de una relación contractual, sino también en las relaciones familiares, laborales, etc.; además, en contra de aquellos que no tengan ninguna relación con el titular o poseedor del *know how*.

3) Observar los derechos que la propiedad intelectual brinda al titular de un *know how*.

c) *Responsabilidad*. La inobservancia de las obligaciones señaladas *ut supra* conlleva a una responsabilidad jurídica para el inobservante; sin embargo, como sólo está regulado legalmente el *know how* industrial, la responsabilidad que surgiría sería la indicada por la ley de propiedad industrial.

⁷⁹ Esta división no es uniforme en derecho comparado; así en España no se da tal bifurcación de los derechos de la propiedad intelectual.

De esta forma, se ha explicado las consecuencias, las obligaciones y la responsabilidad que configuran los efectos de la propiedad intelectual del *know how*.

2) Absolutos

Como en el apartado anterior, estructuramos estos efectos en consecuencias, obligaciones y responsabilidad.

a) *Consecuencias*. El objeto del *know how* presenta consecuencias derivadas de sus efectos absolutos, a diferencia del contrato del *know how*.

En efecto, reconocer el derecho de propiedad al titular del objeto del *know how*, permite las siguientes consecuencias:

1) El goce, uso y disfrute del *know how* en armonía con las leyes, el orden público y las buenas costumbres.

2) Los derechos patrimoniales, como el cobro de regalías, el pago por la venta del *know how*, entre otros.

b) *Obligaciones*. Lo indicado como consecuencias del efecto absoluto del *know how* repercuten frente a terceros como obligaciones.

1) No restringir el uso, disfrute y disposición del objeto del *know how*; esta obligación se exige aun en aquellos que legítimamente tengan la titularidad de un mismo *know how*.

2) Cumplir con el pago de regalías o el precio de la venta del objeto del *know how*.

c) *Responsabilidad*. La inobservancia de las obligaciones indicadas *ut supra*, conlleva una responsabilidad jurídico-civil, por lo tanto, el titular o poseedor del *know how* (en caso de cederse el conocimiento técnico reservado) puede ejercer las acciones civiles correspondientes.

Sin embargo, no están reguladas acciones civiles de naturaleza real compatibles con el objeto del *know how*, por ser éste un bien inmaterial. No obstante, el perjudicado por la inobservancia de sus derechos de naturaleza real puede recurrir a figuras jurídicas de carácter general, como las previstas en: art. II del T. P. del Cód. Civil, arts. 219 y 221 del Cód. Civil, art. 629 del Cód. de Procedimientos Civil, entre otros.

3) Personales

Observamos aquí la misma estructura utilizada en los puntos anteriores.

a) *Consecuencias*. También en este caso el contrato del *know how* presenta consecuencias derivadas de los efectos personales; en cambio, el objeto del *know how* no las presenta.

Al transmitirse contractualmente el *know how* se coligen las siguientes consecuencias:

1) La cesión o venta del conocimiento técnico reservado a terceros.

2) La contraprestación por parte del receptor del conocimiento técnico reservado; la cual puede consistir en el pago de regalías o el precio por la venta del *know how*.

3) Cláusulas contractuales, las cuales configuran la relación jurídica de las partes contratantes.

b) *Obligaciones*. Dichas consecuencias del *know how* repercuten frente a terceros como obligaciones.

1) Entregar los conocimientos técnicos reservados que han sido cedidos o vendidos.

2) Entregar o realizar la contraprestación pactada.

3) Cumplir con las cláusulas contractuales que han sido especificados en el contrato.

c) *Responsabilidad*. La inobservancia de las obligaciones indicadas *ut supra*, conlleva una responsabilidad jurídico-civil, específicamente del ámbito contractual⁸⁰, por lo tanto, el titular o poseedor del *know how* puede ejercer las acciones civiles correspondientes.

La pretensión del perjudicado por la inobservancia de sus derechos de naturaleza personal, principalmente se manifiesta en dos formas: a) exigir que se cumplan las obligaciones pactadas, y b) dar por extinguido el contrato donde se han transmitido los conocimientos técnicos reservados, en ambas situaciones el actor puede exigir el pago de una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.

Con lo precisado en este punto, he concluido en presentar la tridimensionalidad del *know how*, es decir, se lo ha estudiado como objeto, instrumento (contrato) y efectos, los cuales presentan diversos ángulos de estudio, así como derechos que el titular detenta, los mismos permiten conjugar las diversas teorías que se han diseñado en el estudio de esta figura jurídica.

Lo expresado en este trabajo sólo es la presentación de la teoría tríplica del *know how*. En la tesis que he desarrollado he analizado con mayor amplitud estos puntos –entre otros–, asimismo he analizado los mecanismos de protección legales existentes para los titulares de los secretos de empresa, así como para los terceros (y también se han propuesto nuevos mecanismos de protección).

© Editorial Astrea, 2002. Todos los derechos reservados.

⁸⁰ Considero que la responsabilidad jurídico-civil es una, que a su vez presenta dos ámbitos: la contractual y extracontractual; por lo tanto, he señalado la responsabilidad jurídico-civil del ámbito contractual.