

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO



**“ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS
CONTRATOS DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
SECRETOS - KNOW HOW EN EL DERECHO COMPARADO”**

Tesis Financiado por la UNSAAC

Tesis para optar el título profesional de abogado

PRESENTADO POR:

Bachiller LUCIO JENNER QUISPIRROCA HUANCA

ASESOR

Dr. Demetrio Masías Zavaleta

CUSCO – PERÚ

2013

A mi madre, por el inmenso amor y por apoyarme a pesar de las adversidades.

A mi padre, por incentivar me al estudio y enseñarme que nunca es tarde para estudiar.

Al jurado dictaminador y a todas aquellas personas que me apoyaron a seguir adelante.

A la Unsaac, mi alma mater, para quien estaré eternamente agradecido por haberme formado en sus aulas.

ÍNDICE

Páginas

PRESENTACIÓN.....	7
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	9

CAPITULO I

EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinación de la naturaleza jurídica del know how.....	26
1.2 Nociones generales.....	29
1.3 Antecedentes históricos.....	32
1.4 Definición del contrato de know how.....	41
1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina.....	43
1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades contractuales próximas.....	44
1.6 El contrato de know how como contrato empresarial.....	50
1.7 Características del contrato de know how.....	51
1.8 Tipos del contrato de know how.....	55
1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia tecnológica	56
1.10 Teoría tríptica del know how.....	58
1.10.1 Objeto.....	59
1.10.2 Transmisión.....	61
1.10.3 Efectos.....	62
1. 11 Función económica del know how.....	63

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO CONTRACTUAL

2.1 Elementos del contrato de know how.....	67
2.1.1 Elementos esenciales.....	67
2.1.2 Elementos personales.....	68
2.1.3 Elementos típicos.....	69

2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo.....	70
2.1.4.1 Elemento subjetivo.....	71
2.1.4.2 Elemento objetivo.....	72
2.1.5 Cláusulas especiales.....	73
2.1.6 Cláusulas post contractuales de protección del know how.....	75
2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes.....	76
2.2.1 Derechos del dador.....	76
2.2.2 Derechos del beneficiario.....	78
2.2.3 Obligaciones del dador.....	78
2.2.4 Obligaciones del beneficiario.....	80
2.3 Objeto del contrato.....	82
2.4 Extinción o terminación del contrato.....	84
2.4.1 Terminación Normal.....	84
2.4.2 Terminación Anticipada.....	84
2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how.....	86

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnología dentro del desarrollo de los países.....	92
3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Alemán.....	95
3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Colombiano.....	98
3.4 El contrato de know how dentro de la legislación Costarricense.....	103
3.5 La protección jurídica del contrato de know how en los Estados Unidos de Norte América.....	106
3.6 El contrato de know how y su protección en España.....	117
3.7 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Italiano.....	135
3.8 Regulación del know how en la Comunidad Andina de Naciones...	138
3.9 Legislación del know how en la Unión Europea.....	141
3.10. Leyes modelo sobre protección del know how.....	144

CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PARA REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraciones generales.....	147
4.1.1 Vacío legislativo del contrato de know how.....	147
4.1.2 Deficiente regulación legislativa del contrato de know how.....	148
4.2 Mecanismos jurídicos.....	152
4.2.1 Sanción en la violación del contrato de know how.....	152
4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how.....	153
4.3 Fundamentos para legislar el contrato de know how.....	155
4.3.1 Exposición de motivos.....	156
4.3.2 Propuesta regulativa del contrato de know how.....	158
4.4 Análisis económico del derecho.....	163
4.4.1 Externalidades.....	164
4.4.2 Costos de transacción.....	165
4.4.3 Análisis costo-beneficio del proyecto de Ley.....	166
4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley.....	167
4.4.3.2 Costos de implementación de la Ley.....	167

CAPÍTULO V

TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

5.1 Selección de población y muestras.....	171
5.1.1 Selección de población.....	171
5.1.2 Selección de muestras.....	171
5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	172
5.2.1 Encuestas.....	172
5.2.1.1 Determinación de los indicadores.....	172
5.2.1.2 Procesamiento y análisis estadístico.....	173
5.2.1.3 Resultados e interpretación de las encuestas.....	175
5.3 Entrevistas.....	180
5.3.1 Resultados e interpretación de las 8 entrevistas.....	195

5.3.2 Interpretación de datos.....	198
CONCLUSIONES.....	199
RECOMENDACIONES.....	201
BIBLIOGRAFÍA.....	202

PRESENTACIÓN

El desarrollo tecnológico en la actualidad y su ritmo de difusión han generado un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida de los sistemas de información y comunicación. Hace tiempo que la lucha por el poder político y económico se ha desplazado al dominio de la información. Ésta se configura como un bien de incuestionable valor.

Para acceder a la información privilegiada, al conocimiento especializado las grandes corporaciones que han triunfado en los diferentes mercados, y que se consolidan cada vez más, deben sus resultados a esfuerzos, trabajo, dedicación, experiencia e inversión. Este tipo de activo intangible al cual se conoce como know how, constituye lo más valioso que una empresa pueda tener, pero de manera paradójica, resulta ser también el más difícil de proteger. Dado que las empresas se basan cada vez más en activos intangibles o basados en el conocimiento que en activos tangibles para generar y mantener su capacidad competitiva en el mercado, su capacidad para crear, utilizar y gestionar de manera estratégica dichos activos se está convirtiendo en un factor decisivo para el éxito empresarial.

En la actualidad ha aumentado la importancia de proteger los secretos empresariales y se han desarrollado y establecido prácticas de protección de la información, conocimientos técnicos secretos. Estas prácticas tratan de afrontar los riesgos que conlleva el mercado mundial, los rápidos progresos efectuados en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada especialización profesional, así como el establecimiento de relaciones industriales estratégicas y concertadas, que incluyen el recurso cada vez mayor a la subcontratación. En estas circunstancias, los secretos empresariales se están convirtiendo, en una de las posibles formas de protegerlos conocimientos de la empresa.

En la sociedad de la información, la protección de los secretos empresariales es, en algunos casos, el derecho de propiedad industrial más interesante, eficaz y fácil de conseguir.

Mientras que en el ámbito empresarial ha aumentado la importancia de proteger los secretos industriales, también ha elevado la probabilidad de que sin el consentimiento del titular utilicen o divulguen el secreto empresarial ocasionándole perjuicio para la empresa titular del conocimiento secreto. La

mayor movilidad profesional, el aumento en el número de contratistas y asesores a los que se recurre y el incremento de la infraestructura de la contratación externa son factores que propician que la información que constituye un secreto industrial escape al control de la compañía. La tecnología de la información contribuye por sí misma a la movilidad de la información. Cada vez más, la información se almacena en archivos informáticos fáciles de copiar, así como la conectividad de Internet y los medios de alta densidad como los CD-ROM y el USB consiguen que estos archivos resulten fáciles de transportar. Cualquier empleado descontento puede salir literalmente por la puerta con la empresa en su bolsillo.

La creación, protección, gestión y utilización adecuada y eficaz de los secretos empresariales – know how, es el punto de partida en el camino para desarrollar y gestionar con éxito una estrategia e integrarla en la estrategia de negocios general de la empresa.

En nuestro País así como en las demás legislaciones la figura jurídica del know how se está tutelando permitiendo de esta forma proporcionar mecanismos de protección para las empresas y tener mercados más competitivos de tal forma que se pueda atraer la inversión nacional y extranjera.

La institución a analizar es de suma importancia en el ámbito empresarial porque permite proteger el conocimiento especializado que posee la empresa. Es importante considerar que quien crea un procedimiento, una fórmula, una invención, una estrategia o mecanismo empresarial competitivo tenga la facultad de hacerlo público o mantenerlo en secreto. Y si desea mantenerlo en secreto se le proporcione las condiciones necesarias para protegerlo. En suma el know how es ese secreto empresarial que una persona natural o jurídica ha desarrollado y le permite tener en el mercado una gran ventaja económica y ser más competitiva.

El trabajo de investigación busca analizar la institución del know how o provisión de conocimientos técnicos secretos, cómo se origino, cuál fue su evolución, cómo está regulado en la legislación comparada y cuál es el tratamiento jurisprudencial que se le da en el Derecho comparado.

ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:

ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:

TÍTULO:

ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS - KNOW HOW EN EL DERECHO COMPARADO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad nos hallamos inmersos en una época de constantes cambios debido al gran avance tecnológico, la transmisión de la tecnología dentro de los nuevos esquemas de organización mundial se ha vuelto más flexible y variada. Es por ello que la actual transferencia de la tecnología no solo implica el traspaso de conocimientos protegidos por un derecho de exclusiva como son las marcas y las patentes. Existen también conocimientos de gran valor comercial y técnico que aunque no están amparados por un derecho de exclusiva son de mucha importancia para el desarrollo comercial y tecnológico, uno de estos conocimientos es el contrato de know how. Figura que en principio fue utilizada exclusivamente por los industriales, pero que en la actualidad es utilizada indistintamente por otros sectores como el comercial, financiero, contable, administrativo, entre otros.

Esta figura jurídica sirve para referirse a todos aquellos conocimientos reservados producto de la experiencia, que tienen valor económico y que no son protegidos por un derecho de exclusiva

Tal cual afirma Beltrán Alandete, el know how es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo debido a las características de dichos avances y en algunas ocasiones por su fugacidad no hace permisible acogerse a los antiguos derechos de patente, sin embargo las empresas en posesión de técnicas no comunes, de nuevas innovaciones, de eficaces métodos de trabajo. Guardan celosamente estas innovaciones, ya que les permite lidiar ventajosamente en los mercados respectivos.

Se ha sostenido permanentemente que la protección de la información especializada juega un papel importante en el fomento de la innovación y desarrollo tecnológico y que la falta de una protección adecuada global puede impedir el progreso técnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio internacional. Por ello, en el presente trabajo de investigación del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos o contratos de know how se evidencia la falta de una reglamentación adecuada de este tema.

Considero que el problema para regular la institución jurídica del know how en nuestra legislación nacional es debido a la deficiente y escasa legislación que existe y también por la ausencia de una sistematización adecuada de la institución jurídica existente. Porque el know how está consignado erróneamente en la legislación laboral, en el código civil se reconoce el know how a través de los contratos atípicos e innominados, y el código penal no brinda protección jurídica a esta institución como lo hacen las demás legislaciones del mundo.

Por consiguiente considero la importancia de realizar un análisis desde sus orígenes hasta la actualidad del contrato de know how, indagar la regulación que le dan en otros países y en base al estudio de esta institución jurídica contractual y al análisis de la legislación comparada ver la necesidad de regular éste tipo de contratación moderna, acorde con el tratamiento del derecho comunitario, teniendo en cuenta que en la actualidad no tenemos una regulación legal adecuada, lo cual se demostrará en el desarrollo del trabajo de investigación.

Debemos considerar que la investigación está referida a la protección jurídica existente en el derecho nacional e internacional, al tratamiento de la institución jurídica contractual del know how. La importancia del estudio de la institución jurídica del know how, es debido a las nuevas exigencias económicas de un mercado global, a las nuevas necesidades existentes en el tráfico comercial, ello implica una regulación adecuada de esta institución jurídica contractual. Estos contratos Modernos, como el contrato de know how, constituyen importantes instrumentos jurídicos que permiten el intercambio y la circulación acelerada, masiva de los valores patrimoniales y la producción de los bienes

necesarios derivados de las crecientes y cambiantes relaciones económicas jurídicas.

Se ha sostenido permanentemente que la protección de la información especializada juega un papel importante en el fomento de la innovación y desarrollo tecnológico y que la falta de una protección adecuada global puede impedir el progreso técnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio internacional, ello generará una desventaja competitiva de nuestra economía Nacional.

1.2 JUSTIFICACIÓN

El tema referido al contrato de know how empresarial o provisión de conocimientos técnicos secretos se plantea dado el interés que se tiene de conocer las nuevas modalidades de contratación, los contratos modernos que se dan en la actualidad. Cabe señalar las implicancias que tiene este hecho, tanto en la creación científica y tecnológica, así como en la economía del país. Se justifica la investigación en la medida que se conoce que existen situaciones en las cuales no se puede hacer público el conocimiento técnico especializado, sea una fórmula especial, un procedimiento técnico, u otro. Porque ello genera una ventaja competitiva de la empresa que posee ese conocimiento, y el no dar condiciones adecuadas para proteger estos procedimientos o secretos que tienen las empresas, generarán una desventaja con otras economías globales quienes tendrán mayor inversión económica que nuestro país.

Estos acontecimientos deben ser identificados en la realidad, a partir del cual será posible recomendar y adoptar acciones correctivas a efectos de frenar la vulneración que se pueda dar a los secretos empresariales.

Además debemos de analizar por qué los empresarios no protegen los conocimientos de know how bajo el derecho de patentes y por qué prefieren mantener en reserva estos conocimientos especializados que es difícil de proteger.

Al realizar un análisis de la legislación comparada del contrato de know how se tendrá mayores conocimientos para poder comprender de manera más adecuada este contrato.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cómo se desarrolla los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how en el derecho comparado y en la legislación nacional?

1.3.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

¿Qué es el contrato de know how?

¿Dónde y cómo se inicio el know how?

¿Por qué el contrato de know how no tiene una regulación especializada?

¿Por qué el know how no es protegido por el derecho de patentes?

¿Es necesario que los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how este regulado en la legislación nacional?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es implementar el contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how empresarial en la legislación nacional.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un estudio analítico del contrato de know how y determinar la importancia que tiene esta institución jurídica contractual en el ámbito empresarial.

Establecer si es necesaria la protección jurídica especializada de los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how en el ordenamiento jurídico nacional.

1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

- La protección jurídica del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how empresarial es regulado de manera similar en la legislación comparada y en el derecho comunitario internacional.

VARIABLE INDEPENDIENTE

La protección jurídica del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos – know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE

Es regulado de manera similar en la legislación comparada y en el derecho comunitario internacional.

- La regulación del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how empresarial permitirá brindar mayor seguridad jurídica y seguridad económica a las inversiones nacionales y extranjeras que se den en nuestro país.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos.

Know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE

Seguridad jurídica.

Seguridad económica.

Inversiones nacionales y extranjeras.

1.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El presente proceso de investigación se iniciará con una recopilación documental que nos informe sobre toda la configuración teórica sobre el tema del contrato de know how, tanto en el ámbito nacional e internacional. Teniendo en consideración que el presente proyecto de tesis obedece al tipo de investigación analítico – descriptivo, en base a los métodos hermenéutico,

comparativo e histórico. Así también se utilizarán los métodos dialectico, método de síntesis y el método de contrastación.

1.7 SELECCIÓN DE DATOS, POBLACION Y MUESTRA

La muestra representativa del trabajo de investigación se realizará tomando en consideración la especialización de los profesionales del derecho y estudiantes de la carrera profesional de derecho de las dos universidades más representativas de la ciudad de Cusco. Por consiguiente se tomará en consideración como elemento de muestreo a profesionales expertos en la materia y estudiantes de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la universidad Andina de Cusco. La población estará constituida por los profesionales del derecho y estudiantes de derecho de las universidades de Cusco.

Para elaborar el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta las muestras dirigidas o no probabilísticas tales como la muestra de sujetos voluntarios y la muestra de expertos. Las cuales están referidas a situaciones fortuitas que llegan a manos del investigador de forma casual y a la opinión de sujetos expertos en un tema.

La investigación se complementará con encuestas y entrevistas que estarán correlacionadas con los problemas de investigación, objetivos, hipótesis y variables de investigación.

Se aplicará una encuesta a estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Andina de Cusco y Abogados a fin de determinar el nivel de conocimiento que se tiene de esta institución jurídica, la encuesta también tendrá como propósito conocer la opinión de los encuestados ante una futura positivización en la legislación nacional del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos - know how.

La entrevista se llevará a cabo con una guía de entrevista tomando en cuenta las variables del problema de investigación. La entrevista se efectuará a profesionales especializados en las ramas del derecho civil, financiero,

económico y empresarial. Al finalizar las entrevistas se hará una interpretación de los datos.

1.8 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica será desde el enfoque cualitativo - cuantitativo el trabajo global consistirá en la revisión y consulta de la literatura respectiva, es decir serán consultados la bibliografía especializada haciendo una recolección documental de los libros, artículos, revistas, leyes, fuentes disponibles en línea y jurisprudencias.

1.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Tipicidad.- Es el mecanismo jurídico que tomando como base el tipo de la realidad social, culmina con la creación de un tipo jurídico.

Contrato.- El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de crear, modificar, regular o extinguir obligaciones cuyo elemento esencial tiene contenido patrimonial. Etimológicamente el contrato proviene del latín "contractus", derivado de contrahere que significa reunir, lograr, concertar.

Contratos modernos.- Los contratos modernos es una nueva modalidad de contratación y son aquellos negocios jurídicos que crean, regulan, modifican y extinguen relaciones jurídicas patrimoniales en el sector financiero y económico nacional e internacional. Son contratos modernos no en razón de su origen, sino en cuanto a su aplicación, ya que en nuestro país son pocos los años que se conocen éstas modalidades y pocos los años que se están practicando.

Contratos nominados.- Los contratos nominados son aquellos contratos que se encuentran previstos y regulados por la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. En el caso de nuestro país se encuentran regulados en el Código Civil, en el libro VII fuente de las obligaciones, sección segunda.

Contratos innominados.- los contratos innominados son aquellos que no cuentan con una regulación legal propia y tendrán que remitirse a normas de orden supletorio, en el caso de nuestro país a las enmarcadas en el Código Civil. Artículo IX del título preliminar del Código Civil "las disposiciones del

Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza” y artículo 1353 “todos, los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato.”

Cláusulas generales de contratación.- son aquellas condiciones, cláusulas o estipulaciones formadas preventivamente en forma unilateral por una empresa o grupo de empresas, en forma general y abstracta, publicadas o dadas a conocer con miras a que, en base a ellas, se celebren una indefinida serie de contratos individuales, las cuales sólo tendrán carácter vinculatorio cuando se celebren los respectivos contratos.

Las cláusulas generales de contratación provocan una reducción de los costos de celebración y una regulación de los contratos. Adicionalmente facilitan la coordinación y hacen posible el cálculo anticipado del costo de producción de los bienes y servicios que ofrece la empresa.

Contratos de Adhesión.- El contrato de adhesión son aquellos en que las condiciones del mismo son pre redactado unilateralmente por una de las partes de tal manera que el otro sólo puede aceptarlas o rechazarlas. La adhesión es una forma de expresar su consentimiento.

En el contrato de adhesión se da la aceptación, asentimiento o expresión de una voluntad. Aceptación dirigida a lograr la celebración de un contrato, admitiendo las cláusulas y condiciones de su contenido preparado previa y unilateralmente por el oferente proponente. Esta modalidad de contratación evita las tratativas, las negociaciones, las objeciones y sólo exige del destinatario de la oferta una aceptación total de los términos ofrecidos. El consentimiento prestado por adhesión resulta de condiciones económicas y sociales que exigen esa modalidad contractual.

MARCO TEÓRICO

CAPITULO I

EL CONTRATO DE KNOW HOW

- 1.1 Determinación de la naturaleza jurídica del know how
- 1.2 Nociones generales
- 1.3 Antecedentes históricos
- 1.4 Definición del contrato de know how
 - 1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina
- 1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades contractuales próximas
- 1.6 El contrato de know how como contrato empresarial
- 1.7 Características del contrato de know how
- 1.8 Tipos del contrato de know how
- 1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia tecnológica
- 1.10 Teoría tríptica del know how
 - 1.10.1 Objeto
 - 1.10.2 Transmisión
 - 1.10.3 Efectos
- 1. 11 Función económica del know how

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO CONTRACTUAL

- 2.1 Elementos del contrato de know how
 - 2.1.1 Elementos esenciales
 - 2.1.2 Elementos personales
 - 2.1.3 Elementos típicos
 - 2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo
 - 2.1.4.1 Elemento subjetivo
 - 2.1.4.2 Elemento objetivo
 - 2.1.5 Cláusulas especiales

- 2.1.6 Clausulas post contractuales de protección del know how
- 2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes
 - 2.2.1 Derechos del dador
 - 2.2.2 Derechos del beneficiario
 - 2.2.3 Obligaciones del dador
 - 2.2.4 Obligaciones del beneficiario
- 2.3 Objeto del contrato
- 2.4 Extinción o terminación del contrato
 - 2.4.1 Terminación Normal
 - 2.4.2 Terminación Anticipada
- 2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL DERECHO INTERNACIONAL

- 3.1 La transferencia de tecnología dentro del desarrollo de los países
- 3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Alemán
- 3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Colombiano
- 3.4 El contrato de know how dentro de la legislación Costarricense
- 3.5 La protección jurídica del contrato de know how en los Estados Unidos de Norte América
- 3.6 El contrato de know how y su protección en España
- 3.7 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Italiano
- 3.8 Regulación del know how en la Comunidad Andina de Naciones
- 3.9 Legislación del know how en la Unión Europea
- 3.10 Leyes modelo sobre protección del know how

CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PARA REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

- 4.1 Consideraciones generales
 - 4.1.1 Vacío legislativo del contrato de know how
 - 4.1.2 Deficiente regulación legislativa del contrato de know how
- 4.2 Mecanismos jurídicos
 - 4.2.1 Sanción en la violación del contrato de know how
 - 4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how
- 4.3 Fundamentos para legislar el contrato de know how
 - 4.3.1 Exposición de motivos
 - 4.3.2 Propuesta regulativa del contrato de know how
- 4.4 Análisis económico del derecho
 - 4.4.1 Externalidades
 - 4.4.2 Costos de transacción
 - 4.4.3 Análisis costo-beneficio del proyecto de Ley
 - 4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley
 - 4.4.3.2 Costos de implementación de la Ley

CAPÍTULO V

TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

- 5.1 Selección de población y muestras
 - 5.1.1 Selección de población
 - 5.1.2 Selección de muestras
- 5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
 - 5.2.1 Encuestas
 - 5.2.1.1 Determinación de los indicadores
 - 5.2.1.2 Procesamiento y análisis estadístico
 - 5.2.1.3 Resultados e interpretación de las encuestas
- 5.3 Entrevistas

5.3.1 Resultados e interpretación de las 8 entrevistas

5.3.2 Interpretación de datos

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

- ANTAY BOLAÑOS, Antonio, el Know How: Concepto y Características. Universidad Nacional de Trujillo. [s.n.], [s.l.], [20- -].
- ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Contratos Modernos. Lima. Editorial Gaceta Jurídica. 1999.
- ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos: Parte General. Tomo I. Tercera Edición. Lima. Editorial Gaceta Jurídica. 2000.
- BALDO DE CASTAÑO, Vicente. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil; las Relaciones Jurídicas Empresariales. Tercera Edición. Editorial Marcombo. Barcelona. 1982.
- BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Derecho Comercial y Reestructuración Empresarial. Editoriales Alternativos. Lima. 1994.
- BECERRA ACEVEDO, Hugo. Supuestos de Competencia Desleal en Propiedad Industrial, Instituto de Investigaciones Jurídicas. De la Universidad Nacional Autónoma de México.
- BEJAR QUISPE, José. Derecho Constitucional del Perú: (Segunda Parte), [s.n.], Cusco, [2005?].
- BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El "Know How" Empresarial: más que un Contrato. En Revista Jurídica Magistri et Doctores. Universidad Nacional Mayor de san Marcos. Lima. 2006.
- BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Contrato de Know How o de Provisión de Conocimientos Técnicos: Aspectos a ser Considerados para su Regulación Normativa. Edit. Ius et Praxis, vol. 14, N° 2 Universidad de Talca, Chile, 2008.
- BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos atípicos e innominados Contratos modernos empresariales. Ediciones Legales. Lima. 2003.
- BRAVO MELGAR, Sidmey Alex. Contratos Modernos Contratos Atípicos e Innominados. Ediciones Legales. Lima. 2010.
- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA, 1980.
- CABANELLAS, Guillermo. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984.

- CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, Ediciones Legales, Lima, 2003.
- COGORNO, Eduardo Guillermo, Teoría y Práctica de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987.
- CONSTANTIN CASAS, Talfá. TRUJILLO GARCIA, Jaime. El Know How. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1986.
- CÓRDOVA SCHAEFER, Jesús. "el Derecho Empresarial en la Jurisprudencia". Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2010.
- CHULIA VICENT, Eduardo - BELTRÁN ALADENTE, Teresa, Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos, tomo. I, Editorial Bosch, Barcelona 1999.
- CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a de la Concepción, Aspectos Jurídicos de los Contratos de Cesión y Licencia de Know-How en el Derecho Español; Edit. Revist@ e- Mercatoria, Vol 10 N° 1, Universidad Externado de Colombia, 2011.
- FERNÁNDEZ CASTELLANOS, José Ramón, MUÑOZ DELGADO y MÉRIDA, Jesús, LLEVAT, Jorge, Protección de los Secretos Empresariales a través de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la Ley de Competencia Desleal, Edit. Cuestión Q215, Madrid, 2010.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Luis Miguel, la Aportación de Know-How como Prestación Accesorio en el Derecho de Sociedades Español, edit. Editorial de la Universidad de Granada, Tesis Doctoral Universidad de Granada, 2009.
- GUERRERO GAITÁN, Manuel, Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología, Edit. Revista de la Propiedad Inmaterial N° 13 de la Universidad de Alicante, 2009.
- GÓMEZ BARRANTES, Nelson, Estrategias de Protección del Know How en el Contrato de Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010.
- GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial. (know how) Concepto y Protección, Primera Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

- GUZMAN ESPICHE, Luís Miguel, "Algunas consideraciones sobre el Contrato de Know How" en Revista Jurídica Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 1993.
- JÍMENEZ MARISCAL, Salvador, El Contrato de Franquicia, Como Negociar los Contratos de Franquicia, Universidad de Castilla la Mancha, 1998.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodología de la Investigación, Editorial Mcgraw-Hill, Madrid, 2010.
- LEDESMA, Julio, Patentes de Invención, Edit. Driskill, Enciclopedia Jurídica Ormeba, tomo XXI, Buenos Aires. 1975.
- LÓPEZ GUARNIDO, Rafael, el Delito de Espionaje Comercial: su Repercusión en la Pequeña y Mediana Empresa, Edit. Gaceta Jurídica de Granada y Jaén.
- MABARAK CERECEDO, Doricela, Contratos de Transferencia Tecnológica. Revista del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey.
- MARAVÍ LINDO, Alfonso, Metodología de Investigación Científica, Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2013.
- MARTÍNEZ RINCONES, José, una Propuesta para la Protección Penal de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, Revista Cenipec, Universidad de los Andes Mérida-Venezuela, 2008.
- MASNATTA, Héctor. Los Contratos de Transmisión de Tecnología, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1971.
- MOMTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo III. Editorial Grijley. Lima. 2006.
- ORIOL RAMON, Miguel Vidad-Quadras, la Protección del Know How en la Legislación Española y Jurisprudencial.
- PÉREZ MOSTEIRO Amelia María, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011.
- PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la; CARDENAS QUIROS, Carlos; GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Contrato & Mercado. Gaceta Jurídica. Lima. 2000.

- RODRIGUEZ DE LOS RIOS, Luis; ZEVALLOS CHOY Carmen, Seminario de Investigación II, Ed. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2011.
- ROJAS JAÉN, Juan Paúl, Traducción del Código Civil Italiano, Scribd, Piura, 2010.
- RUIZ TORRES, Gustavo, Joint Venture, Edit. Revista Jurídica Magistri Et Doctores, N° 1, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- SIERRALTA RÍOS, Aníbal, Contratación Internacional de Marcas, Patentes y Know How, edit. vniversitas número 107, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.
- STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How. Editorial Temis. Bogotá. 1984.
- VELA CHAGA GIL, Carlota. Derecho Económico Empresarial. Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 2003.
- WITKER, Jorge. Bases Jurídicas de la Transferencia de Tecnología en América Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

SUMARIO: CAPITULO I EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinación de la naturaleza jurídica del know how. 1.2 Nociones generales. 1.3 Antecedentes históricos. 1.4 Definición del contrato de know how.

1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina. 1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades contractuales próximas. 1.6 El contrato de know how como contrato empresarial. 1.7 Características del contrato de know how. 1.8 Tipos del contrato de know how.

1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia tecnológica. 1.10 Teoría tríplica del know how. 1.10.1 Objeto. 1.10.2 Transmisión. 1.10.3 Efectos. 1. 11 Función económica del know how.

MARCO TEÓRICO

CAPITULO I

EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinación de la naturaleza jurídica del know how

El know how por ser un bien inmaterial, en el cual no recae un derecho de exclusividad ha generado en la doctrina varias posiciones respecto a la naturaleza jurídica, en torno a ella se ha creado una serie de teorías que explican dicha naturaleza jurídica dentro de las cuales tenemos a las más importantes:

Teoría de la personalidad.- El autor Gómez Segadé en su obra el "Secreto Industrial" menciona sobre la naturaleza jurídica, Una de las teorías más clásicas es la del derecho de personalidad; entendiendo por estos derechos aquellos referidos a los derechos personalísimos o garantías sociales, o de atribuciones humanas, que conforman la esfera jurídica no patrimonial de toda persona. Pero esta tesis se encuentra completamente superada. En primer término, porque resulta demasiado vago e impreciso acudir al derecho de la personalidad. En segundo lugar, cabría argumentar que la violación de un secreto industrial no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene efectos patrimoniales. Por último, el know how, no puede constituir un derecho de personalidad porque puede ser objeto de negocios jurídicos y como es sabido los derechos de la personalidad son intransferibles.

Teoría del derecho contractual.- El cual sostiene que el know how existe sólo si se le reconoce dentro de un contrato, y los derechos comerciales, industriales contienen tácitamente la obligación de fidelidad, es decir derivan de las obligaciones ex contractu. Para el argentino Ledesma esta teoría parte del hecho de que la violación de la reserva es perpetrada por las personas que se encuentran bajo dependencia, en este caso se produce un atentado contra el contrato que rige sus relaciones profesionales, debido a que contiene tácitamente dicho contrato la obligación de fidelidad la que se considera transgredida al faltar el subordinado a los deberes de defender y favorecer los intereses del principal. Esta teoría presenta muchas limitaciones debido a que existen múltiples normas aparte de las derivadas del régimen contractual que

protegen al titular de los conocimientos respecto a una supuesta divulgación, apropiación, o utilización de los conocimientos de manera indebida.

Teoría del bien inmaterial.- en el cual se afirma que el know how no es un derecho sino un hecho; por lo tanto el problema consiste en determinar cuáles son los derechos patrimoniales que pueden ejercitarse con relación a él.

Lo que existe en el caso de protección y uso del know how es una situación de hecho protegida por el derecho, pero no hablamos de un derecho amparado en extenso. Según Gómez Segade, estaríamos frente a un bien que posee valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurídicos; estaríamos en presencia de un auténtico bien inmaterial.

Bien inmaterial en sentido amplio implica varias cosas así tenemos que para el autor francés Tamburino define al bien inmaterial idea objetiva que puede ser objeto autónomo de derechos con independencia de los otros bienes que lo identifican.

Los bienes inmateriales están relacionados a la propiedad intelectual¹ los cuales son derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de la mente, suelen dar a su creador un derecho exclusivo sobre la utilización de su obra.

Gomez Segade opina que quienes sostienen que el know how es una situación de hecho se equivocan, ya que esta figura posee las características del bien jurídico: valor patrimonial, aptitud para ser objeto de negocios jurídicos, por ello dicho contrato constituye autentico bien inmaterial que al igual que los demás bienes inmateriales es una idea fruto de la mente humana, que se plasma en objetos corpóreos.

Teoría del Derecho de propiedad.- esta teoría es sostenida ampliamente por la doctrina Norteamericana para quienes el know how es un derecho de propiedad, pues implica un derecho subjetivo. Los fundamentos de esta teoría radican en que quien posee el know how tiene el derecho a que nadie use ni disponga contrario a derecho; es decir es erga omnes, por consiguiente los terceros deben respetar las decisiones del titular del derecho, quien tiene la facultad de disponer del know how por venta y licencia. Del mismo modo quien

¹ Los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales, derechos de autor y los derechos con el relacionado y lo referido a la propiedad industrial.

es titular del know how en caso se viole el derecho de propiedad tiene la facultad de obtener una orden judicial contra el uso o disposición del know how, por parte de terceros, que lo obtengan impropiamente; asimismo pedir una reparación por los daños y perjuicios correspondientes.

Teoría de provisión de conocimientos técnicos.- esta teoría también es conocida en el ámbito doctrinario como contrato de cesión de tecnología y tiene su sustento en la transmisión temporal o definitiva de conocimientos técnicos no patentados los cuales constituyan secretos empresariales, conocimientos patentables, conocimientos no patentables o derechos de exclusiva sobre determinados conocimientos. La empresa asistente se obliga a poner a disposición de la otra, personal técnicamente capacitado y a instruir al personal de esta última en la correcta utilización de la técnica, comprobando en forma periódica los resultados mediante ensayos y experimentaciones.

Esta teoría puede ser conceptuada como la asesoría brindada al beneficiario, “[...] tanto en lo relativo al proceso de fabricación o prestación de servicios como a la instrucción de su personal [...]”²

También existe una corriente en el ámbito jurídico de entender que la naturaleza jurídica de este contrato es la de ser un “contrato sui generis”, cuyo argumento es la función de la diversidad de los posibles contenidos y modalidades de transmisión del contrato de know how, la imposibilidad de una nota dominante común a todas estas especialidades. Sobre esta posición existen varias críticas siendo la principal objeción es la tendencia moderna de tratar a los nuevos contratos, que van surgiendo en el mundo jurídico, como sui generis.³ No obstante, no deja de tener razón dicho argumento; en efecto, la moderna técnica contractual permite la aparición de figuras poco tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que su naturaleza es sui generis, perderíamos el análisis respectivo y argumentos para su regulación jurídica.

Lo expuesto en los puntos anteriores respecto a las posiciones y teorías sirve para elaborar la naturaleza jurídica de la figura objeto de estudio en esta tesis.

² MASSAGUER, José, op. Cit., p.163.

³ Magnin es uno de los principales críticos a la posición sui generis, estableció este argumento, el cual, objeta la tesis de carácter sui generis del contrato de know how, propugnando equipararlo con el contrato de locación de obra.

En principio hay que decir que el contrato de know how es, un bien de carácter inmaterial. Se trata de una creación del talento humano con valor patrimonial para su autor o titular.

Es un bien que se enmarca dentro de los derechos de propiedad intelectual, que protegen la creación del talento humano, cumple todas las condiciones para ser un bien perteneciente a la propiedad intelectual a excepción de la exclusividad.

Por las características de su contenido se ubica dentro de los derechos de la propiedad industrial, por tratarse de un bien de naturaleza industrial y comercial que hace parte de los bienes del empresario, por lo tanto puede estar dentro de los elementos del derecho industrial o elementos del derecho mercantil.

1.2 Nociones generales

Para adentrarnos en el estudio de esta figura contractual, creemos indispensable efectuar algunas consideraciones previas de carácter general, en principio cabe comentar que actualmente nos hallamos inmersos en una época de constantes cambios, principalmente debido al avance de la tecnología existente y la globalización. Estos cambios se deben a la asidua lucha por modernizar el mundo en todo sentido. Se busca que las empresas cada vez sean más competitivas, es en este contexto donde surgen nuevas figuras contractuales o contratos atípicos como la franquicia, joint venture⁴, el know how, entre otros.

La expresión know how, procede del inglés el cual traducida literalmente al castellano significa "saber cómo", es decir, tener el conocimiento acerca de la manera de hacer algo. Otros sostienen que esta expresión en el comercio internacional procede del término know how to do it⁵, "saber cómo hacer algo o saber cómo hacerlo. En diversos países se ha tomado denominaciones distintas, podemos citar a manera de ejemplo Francia, donde se denomina

⁴ En una traducción forzada del inglés significa "unidos en la aventura" o "aventura conjunta" en una traducción literal de la palabra inglesa venture es un significado de riesgo o ventura, definiendo a dicho contrato como el que contiene determinada forma de "empresa o negocio arriesgado", sin que lógicamente, ello implique la realización de actividades extremadamente peligrosas. Cfr. RUIZ TORRES, Gustavo. Joint Venture, Revista Jurídica Magistri Et Doctores, N° 1. Ed. Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 1995. p. 89.

⁵ ANTAY BOLAÑOS, Antonio. Sostiene que la palabra know how proviene del vocablo anglosajón know how to do it, es decir el saber de cómo hacer algo y cuya característica es un plus o valor agregado al momento de su aplicación.

“connaissances spéciales” y también “savoir faire”, conocida como “arte de fabricación”, en Alemania, betriebliche Erfabrungen.

“El término resulta sumamente significativo, y sin perjuicio de las discrepancias existentes en cuanto a su definición, podemos adelantar que el know how esta siempre referido a un conocimiento de orden técnico, económico o comercial, no protegido por la legislación industrial, que se mantiene en secreto entre las partes, y cuya explotación facilita que el beneficiario produzca y venda objetos y realice otras actividades empresariales”⁶.

En el mundo se produjeron grandes avances de carácter industrial, tecnológico y científico, que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el momento de utilizar dichos descubrimientos. Estos avances científicos con posterioridad pasaron a la aplicación mercantil en la fabricación de productos de alta tecnología. En tanto no produjese dicha transición estos avances eran guardados celosamente por quienes lo realizaban.

Este secreto industrial tiene dos características lo reservado y oculto de la materia. “El secreto depende de dos aspectos uno es el interno es decir la aptitud positiva del propietario para mantener algo en reserva y oculto, o desde el punto de vista externo, la imposibilidad natural que tienen las otras personas de conocer determinadas circunstancias, cosas o hechos por su propia limitación o falta de condiciones del ambiente en que desarrolla las actividades”⁷. Al ámbito interno y externo del secreto empresarial también se conoce como elemento subjetivo referido al ámbito interno u oculto del secreto y el elemento objetivo relacionado con el ámbito externo del know how.

“El secreto tiene su campo de acción en la concurrencia de varias personas que estén en capacidad de acceder a comprender y captar el conocimiento que se pretende mantener oculto por decisión del titular de ese derecho, a efecto de mantenerlo fuera del dominio público. El titular del derecho lleva una actitud mental de reserva de conocimiento respecto de una cosa o de los conocimientos respecto de ésta. La reserva tiene una relación directa con las personas naturales o jurídicas, y su relatividad está en función de la capacidad de esas personas para captar la trascendencia del secreto”⁸.

⁶ ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Contratos Modernos, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 239

⁷ MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial, Tomo III, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 553.

⁸ Ibidem.

Otro criterio de la doctrina se ubica en la relación directa o indirecta de las personas frente al conocimiento materia de reserva, sin importar su disposición en la captación de los efectos del conocimiento materia de reserva, sin importar su disposición en la captación de los efectos del conocimiento que se pretende mantener en reserva. “Se afirma en ese sentido que, en una sociedad en la que la posibilidad de obtener beneficio económico del conocimiento y en la que el mismo es la base del poder, todos resultan siendo potenciales usuarios del know how y en consecuencia, la protección se constituye sobre un universo indefinido de probables usuarios o interesados en el conocimiento, es decir, sobre todos y no sobre un determinado grupo que está vinculado a ese tipo de conocimiento”⁹.

“Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se produjeron en el mundo occidental grandes avances de carácter industrial y tecnológico, los mismos eran guardados celosamente por quienes los realizaban. Una parte de dichos conocimientos se amparaba en la protección brindada a las patentes, pero existían sin embargo innovaciones de índole técnica o científica que por su naturaleza no eran susceptibles de dicha protección”¹⁰.

Para entender mejor este conocimiento técnico secreto desarrollaremos un ejemplo simple el cual es el siguiente: A un automovilista se le paró el motor en el medio del campo y pidió ayuda a un herrero, éste le pegó al rodado dos buenos martillazos. El auto arrancó y el herrero pidió un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista comentó: ¿tanto por dos martillazos? El herrero replicó: no, por haberlos dado, sino por saber dónde darlos. Esto es el know how. Ese conocimiento secreto que genera ventaja competitiva para quien lo posee.

Ya sobre la esencia del know kow, se asegura que consiste en un secreto sobre un conjunto de conocimientos de carácter industrial (de productos o procedimientos), comercial o para la prestación de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y cuyo titular se esfuerza por no divulgarlos. Se trata de un contrato de gran importancia desde

⁹ Ibidem.

¹⁰ ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Op. cit., p. 239.

el punto de vista económico, y en especial desde el aspecto del desarrollo industrial, puesto que constituye un valioso mecanismo de transmisión de conocimientos y de innovaciones que facilitan el proceso productivo.

En nuestro país los llamados contratos modernos no se encuentran regulados por normas legales en forma expresa y reciben la denominación de contratos atípicos porque “no se ajusta a ninguno de los tipos establecidos, en cuyo caso se está ante un contrato innominado”¹¹. En este orden de ideas, es menester revisar algunas nociones generales del contrato en razón a que los llamados contratos modernos, atípicos o innominados¹² se regulan por las normas generales de contratación.

Se trata en suma, de un contrato de gran importancia desde el punto de vista económico y en especial desde el aspecto del desarrollo tecnológico, puesto que constituye un valioso mecanismo de transmisión de conocimientos y de innovaciones que facilitan el proceso productivo. Y permite que las empresas sean más competitivas y brinden un mejor servicio en el mercado.

1.3 Antecedentes Históricos

Para poder comprender mejor el tema de investigación se tiene que tomar en cuenta los antecedentes históricos, de tal forma que podremos saber cómo se ha iniciado a lo largo de la historia, los cambios que ha tenido en el transcurso del tiempo y el estado actual en el que se encuentra.

La figura jurídica del know how tiene su inicio en el sistema jurídico del common law¹³, en el derecho angloamericano, tuvo su evolución primigeniamente en Norteamérica e Inglaterra luego se extendió por los demás

¹¹ CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, 24 edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1996, p. 340.

¹² El que carece de denominación o nombre especial en el ordenamiento jurídico. El derecho Romano los designó indirectamente, al establecer cuatro categorías, dentro de las cuales entendía que todos habían de entrar. En el derecho histórico, los contratos innominados, es evidente adaptación del enfoque Romano, aparecían clasificados así en la Part. V, título VI, ley 5ª. Cfr. CABANELLAS, Guillermo. Op. cit., p.355.

¹³ 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. Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo. III, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1992, p. 408.

países Europeos y posteriormente se desarrollo a nivel mundial; sin embargo existe un debate en la doctrina debido a que hay dos posiciones respecto al origen del know how.

La primera posición menciona que el know how surge después de la segunda guerra mundial. “con posterioridad a la segunda guerra mundial se produjeron en el mundo grandes avances de carácter industrial, tecnológico y científico, que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el momento de usar dichos descubrimientos.”¹⁴ El sustento de esta postura es que después de la segunda guerra mundial, 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. Los autores que sustentan esta posición en el ámbito nacional son Max Arias Schreiber y Ulises Montoya Manfredí. Del mismo modo en el ámbito internacional esta posición es sustentada por Cogorno para quien en el año de 1943 aparece el know how y surge en el lenguaje colonial Norteamericano. En la misma línea de dirección Chulia Vicent y Beltrán Alandete, sustentan lo siguiente “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 puedan 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”¹⁵.

En la otra posición esta el jurista Alemán Tiedemann, quien indica un momento distinto en que surge el know how, el sustenta la aparición del know how a principios del siglo XX para contrarrestar los problemas de la industria de tejido, por ello sustenta que en esa época se dieron los primeros análisis sobre el tema y la regulación legal.

Benavente Chorres, considera que su origen es mucho más antiguo y se remonta a las culturas que sobresalieron en la antigüedad, parte de la hipótesis

¹⁴ MONTOYA MANFREDI, Ulises. Op. cit., p. 551.

¹⁵ Chulia Vicent, Eduardo (y) Beltrán Aladente, Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos, tomo I, editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 251

de que el know how en un sentido amplio es aquel conocimiento reservado, adquirido por la experiencia y que posibilita la eficacia de alguna actividad. En ese entendido plantea que el know how es tan antigua como el hombre, y esta figura apareció en las antiguas culturas como egipcia, fenicia, caldeo- asiria, griega o romana el sustento radica en que según el autor citado ut supra estas culturas sobresalieron en determinadas actividades como la medicina, arquitectura, agricultura, pone como ejemplo a los fenicios quienes tenían técnicas especiales en el manejo de la navegación lo cual mantenían en secreto para evitar la competencia.

El know how en el derecho norteamericano aparece por primera vez en Massachussets en el año de 1868, en el famoso caso "Peabody vs. Norfolk"¹⁶ donde se reconocía el know how y se protegía el secreto de los conocimientos técnicos, dándose pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmisión de tecnología no patentada. Esto tuvo reconocimiento en diversas jurisprudencias hasta el año de 1964. Sin embargo; posterior a ello las jurisprudencias comprendidas entre los años de 1964 a 1970 cuestionó la validez jurídica del know how, y dejó que esta figura sea protegida por las patentes, a modo de ejemplo citamos las siguientes sentencias:

- "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.
- "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 una patente. Analizando dicha jurisprudencia, todo régimen legal sobre el know how debería recaer en torno a las patentes.

¹⁶ ÁNGELES MORALES, Enrique. El Secreto Empresarial, en Revista de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Volumen 2, número 2, 2006, p. 84.

- "Lears Inc. vs. Adkins"¹⁷ (1969). En esta jurisprudencia se llegó a la conclusión de que el descubrimiento se puede mantener en secreto pero no puede haber acuerdos privados para revelar los secretos a cambio de regalías debido a que ello es contrario al derecho de patentes, ese fue el sustento al cual llegó el juez Black, cuya opinión fue la siguiente: "...aquel que hace un descubrimiento, puede claro está, mantenerlo en secreto si así lo desea, pero acuerdos privados mediante los cuales individuos auto titulados 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...";

En toda esta época no se reconocía el derecho que se tenía a mantener en secreto tales conocimientos por ello se negaba a todos los conocimientos que no estaban regulados por la legislación de patentes, este pensamiento en la jurisprudencia norteamericana fue hasta la década de los setenta donde se dio un debate en el caso "Painton Ltd. Vs Boums Inc." En el mencionado caso se concedió una licencia a Painton, esta licencia cubría procedimientos patentados y no patentados es decir conocimientos técnicos o know how, en el cual después de haber tenido seis años de vigencia de esa licencia, Boums decide no renovarla por lo que obliga a la otra parte a que entregue toda la documentación respectiva.

Es por ello que Painton decide demandar a Boums ante los tribunales Norteamericanos para que interprete este contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señaló, que si los Estados daban validez a esos tipos de contratos, 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

¹⁷ En 1952 Lears Inc. Contrata a un ingeniero inventor para ayudar a resolver los problemas del giroscopio. Estuvieron de acuerdo en que las nuevas ideas, descubrimientos e inventos se convierten en propiedad del inventor y que él concedería licencia a lear como a todas las ideas que se puedan desarrollar en forma de regalías mutuamente satisfactorias, sin embargo adkins no pudo registrar su patente por lo cual lears se negó a pagar las regalías al ingeniero inventor. Cfr. Corte Suprema de EE. UU. Disponible en: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/653/>, [fecha de consulta: 15 de octubre del 2011].

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.

Del mismo modo en el año de 1973 esta tendencia se siguió reforzando en el caso "Kewanee Oil Co. Vs Bicon Corp"¹⁸. En cuyo caso se expuso los siguientes argumentos:

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 tendrían a guardarlos para sí, restringiendo la competencia, en lugar de aumentarla.

Este fallo representa la posición actual de la jurisprudencia norteamericana sobre know how¹⁹, la cual consiste en la aplicación de reglas ajenas a la legislación de patentes que protegen los secretos comerciales y dan validez a los contratos de know how o de conocimientos técnicos.

En Inglaterra en 1946 se efectuó un análisis de la institución jurídica y el "Juez Coleman, D.C. [...] resolvió el caso Mycalex Corporation of America v. Pemco Corporation, y define el know how como el conocimiento de hecho, no susceptible de una descripción precisa y separada, pero que usado en forma acumulada después de haber sido adquirido como resultado de experiencias y errores, proporciona al que lo adquirió la habilidad para producir algo que de

¹⁸ Cfr. Corte Suprema., Justicia.com disponible en: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/416/470/> [Fecha de consulta: 18 de octubre del 2011].

¹⁹ El contrato de know how es conocido en el derecho estadounidense como conocimientos técnicos que son ajenas a la legislación de patentes, en esta época las jurisprudencias norteamericanas empiezan a diferenciar ambas instituciones jurídicas y dan pleno reconocimiento a la voluntad del inventor a mantener en secreto su know how.

otra manera no sabría como producir con la misma exactitud y precisión necesarias para el éxito económico"²⁰.

El Tribunal Supremo Español en la sentencia del 24 de Octubre de 1974, define el know how, en uno de sus considerandos, como: "...la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina "know how", es decir, el saber hacer, [...] puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considera que sea un bien en sentido [...] económico [...], o ya que se trata de un bien en sentido jurídico, por poseer las características propias de estas ideas, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrantes de un auténtico bien inmaterial..."²¹

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" específicamente en Inglaterra, por lo tanto, 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

²⁰ CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo. (y) BELTRÁN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Op. cit., Pág. 245.

²¹ Ibidem.

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, la electricidad, la revolución de la nueva metalurgia, 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 operatividad 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 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 por su inserción en el negocio contractual.

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"²². Este autor analiza la evolución jurídica de las patentes de la siguiente manera:

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 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 incorporeales *rerum quæ intelliguntur*, nunca incluyeron la idea de solución de un problema técnico.

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.

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

²² Ledesma, Julio, Patentes de Invención, en "Enciclopedia Jurídica Omeba", tomo XXI, editorial Driskill, Buenos Aires, 1975, p. 655.

sistema es el antecedente de la patente, el cual fue recogido en otros países como Inglaterra y Francia.

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 de abril de 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".

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.

En la primera etapa el know how dependía de la patente, se lo concebía totalmente subsumido en los contratos de licencia de patentes.

En una segunda etapa el know how se desvincula de las patentes, empero ya no se le da importancia porque las jurisprudencias Norteamericanas prevalecen la licencia de patentes y no dan validez al know how, reconocen que pueden mantener en secreto algún conocimiento pero no pueden obtener ventajas económicas por ser contrario al derecho de patentes.

Ya en la tercera etapa el know how es autónomo e interrelacionado, es decir, se le reconoce su autonomía jurídica de otras figuras y su importancia económica. En los momentos actuales se complementa esta figura en su interrelación con figuras contractuales modernas.

De lo analizado en las diferentes jurisprudencias Norteamericanas tenemos que el contrato de know how no surge como alegan la mayoría de autores

nacionales e internacionales después de la segunda guerra mundial sino más bien surge dicha modalidad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque desde esa época los juristas norteamericanos revisaban procesos que contenían conocimientos técnicos distintos a las patentes es decir conocimientos reservados o secretos los cuales no estaban inscritos como derechos de patentes.

1.4 Definición del Contrato de know how

Aníbal Sierralta, sostiene que "... el contrato de know how es un acuerdo de voluntades formal, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de una fórmula, procedimiento, técnica generalmente secreta y no patentada intermediando el respectivo pago en dinero o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario"²³

Celia Plate lo conceptúa como: "El acuerdo por el cual una persona, física o jurídica, se obliga acceder al co-contratante 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".

Por otro lado, el jurista argentino "Cogorno define al contrato de know how cuando un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o Regalía"²⁴

Gomez Segade lo define como "el contrato en virtud del cual el licenciante autoriza al licenciario (de ordinario a título oneroso), a utilizar una técnica desarrollada y mantenida en secreto por el primero".²⁵

José Massaguer, define el contrato de know how como "[...] aquél 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

²³ SIERRALTA RÍOS, Aníbal, "El Contrato de Know How", en Revista Jurídica del Perú, Lima, Septiembre 2002, N° 38, p. 189 – 199. AÑO LII. p. 190.

²⁴ Cogorno, Eduardo Guillermo, Teoría y Práctica de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, p. 263.

²⁵ GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial. (know how) Concepto y Protección, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1974, p. 137.

determinado y , con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer un precio cierto en dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado”²⁶ Massaguer brinda una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera. En ese sentido, para el jurista español la “licencia de know how” es aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas titular de un know how autoriza a su contraparte a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado.²⁷

La Unión Europea, refiriéndose al tratamiento del know how, propone la siguiente definición: “El Contrato de know how, es un contrato empresarial, por el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado no patentado o patentable, caracterizado por ser de índole confidencial, sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito delo cual el adquirente deberá efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida”²⁸.

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de know how, se le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autónoma - con los cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.²⁹

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

²⁶ MASSAGUER, José, El Contrato de Licencia de Know How, editorial Bosch, Barcelona 1989.p. 32.

²⁷ Ibidem., p. 69.

²⁸ Artículo Nº 81 del reglamento 772/2004 de la Comunidad Europea.

²⁹ BIANCHI, Alessandro, Tutela de los Conocimientos Técnicos no Patentados. Contratos de Know How y Obligación de no Comunicación a Terceros, Derecho Industrial, 7-9, p. 351.

permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.³⁰

1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina

Las denominaciones con las que se conoce en la doctrina a la institución jurídica del contrato de know how, son diversas. Para algunos autores como Stumpf Herbert³¹ y Bravo Melgar³² lo denominan como “contrato de know how”.

Por otra parte autores como Massaguer³³, Arias-schreiber³⁴ y Castillo Freyre³⁵ consideran que el título apropiado para estos contratos es de “licencia de know how”.

Ulises Montoya³⁶, denomina al contrato de know how como “contratos de transferencia de tecnología”.

Mabarak Cerecedo³⁷ considera que son “contrato de transferencia tecnológica”.

Masnatta³⁸, los denomina como “contratos de transmisión de tecnología”.

Para Gómez Segade³⁹ y Peña Torres⁴⁰ el know how es un “secreto industrial”. Cabanellas de las Cuevas⁴¹, denomina al know how como “conocimientos técnicos”.

Para los autores De miguel Asencio⁴² y Pérez Miranda⁴³, la institución jurídica del contrato de know how es denominada como “conocimientos técnicos secretos”.

³⁰ STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How. Editorial Temis, Bogotá, 1984, p.12.

³¹ *Ibidem*.

³² BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atípicos e Innominados, editorial Ediciones Legales, Lima, 2010, p. 150.

³³ MASSAGUER, José, *op. cit.*, p. 69.

³⁴ ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, *op. cit.*, p. 239.

³⁵ CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, editorial Ediciones Legales, Lima, 2003, p. 201.

³⁶ MONTOYA MANFREDI, Ulises, *Op.cit.*, p. 551.

³⁷ MABARAK CERECEDO, Doriciela, Contratos de Transferencia de Tecnología, p. 6.

³⁸ MASNATTA, Héctor, Los Contratos de Transmisión de Tecnología, Colección Astrea de Rodolfo Depalma y Hermanos, Buenos Aires, 1971

³⁹ GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *op. cit.*, p. 64.

⁴⁰ PEÑA TORRES, Marisol, Protección Constitucional del Secreto Industrial, en revista Chilena de Derecho vol. 2, Nº 2, 2001, p. 413.

⁴¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, p. 24.

⁴² DE MIGUEL-ASENCIO, Pedro Alberto, Contratos Internacionales Sobre Derechos de Propiedad Industrial y Know How (Conocimientos Técnicos Secretos): Estudio de Derecho Aplicable, Volumen I, Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho, universidad Complutense, Madrid, 1994.

Y Benavente Chorres⁴⁴, denomina al contrato de know how como “provisión de conocimientos técnicos”.

Al analizar diversas jurisprudencias y leyes sobre la materia, también se considera a la institución jurídica del know how, como secreto empresarial, secreto industrial, secreto comercial y arte de fabricación. Sin embargo considero que denominar al know how como; secreto industrial, secreto comercial o arte de fabricación no es adecuado porque por ejemplo el secreto industrial se refiere a la transformación de materia en producto y deja de lado la comercialización, los procedimientos, los conocimientos, entre otros. Por ello considero que el término más adecuado es el de secreto empresarial porque engloba toda la actividad de carácter reservado que se efectúa en la empresa.

1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades contractuales próximas

Con el Contrato de Locación de Servicios.- La similitud que existe entre ambos contratos radica en que el objeto del contrato de locación es la prestación de servicios materiales e intelectuales. Sin embargo la locación de servicios⁴⁵ se caracteriza por ser una forma contractual en el que las obligaciones son de medios, caracterizada por resaltar un aspecto de éste tipo de contratación la cual consiste en poner determinados conocimientos especializados a favor del beneficiario mediante la prestación de servicios. La prestación de servicios se configura en las obligaciones del dador del know how. Además tenemos que agregar que a tenor del artículo 1768 del código civil la locación de servicios está sujeta a una limitación temporal de seis años para el caso de servicios profesionales o de tres años si son de otra clase de servicios; empero el contrato de know how no tiene limitación temporal porque el plazo puede ser indeterminado sujeto a factores distintos del tiempo.

⁴³ PÉREZ MIRANDA, Rafael, Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México, en revista de Derecho Industrial, año 4 N° 10-12, Albeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, p. 573.

⁴⁴ BENAVENTE CHORRES, Hésbert, El Contrato de Know How o de Provisión de Conocimientos Técnicos: Aspectos a ser Considerados para su Regulación Normativa, en Revista Ius Et Praxis, Vol. 14, N° 2, Universidad de Talca – Chile, Talca, 2008.

⁴⁵ Artículo 1764 del código civil.- por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución.

Con el Contrato de Locación de obra.- En el contrato de locación de obra o contrato de obra se encuentra regulado en el artículo 1771 del código civil, es aquel por el cual el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagar una retribución. Por consiguiente las obligaciones que se establecen son de resultados, considerando que el locador realizará la obra bajo su cuenta y riesgo, a diferencia de lo que sucede en el contrato de know how.

Con el Contrato de Suministro.- La vinculación que se establece entre estos dos contratos se origina en virtud de que ambos pueden ser considerados como contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada de ciertas prestaciones; sin embargo, debemos señalar que si bien el contrato de know how implica el establecimiento de determinadas prestaciones que suceden en el tiempo, el conocimiento especializado, al que se ha obligado a transferir el titular del know how forma una unidad.

Con el Contrato de Ingeniería.- también conocido como engineering⁴⁶ o "llave en mano" existe con el objetivo de transmitir conocimientos pero cuya diferencia fundamental es que se obliga a transmitir conocimientos, a realizar estudios y a ejecutarlos. En cambio en el contrato de licencia de know how hay obligación de transmitir conocimientos y procurar la viabilidad de los conocimientos de acuerdo al fin pactado por las partes.

En el contrato de know how, la empresa que realiza el trabajo de consultoría pone a disposición del beneficiario los conocimientos especializados con los que cuenta, para que éste los explote; en el caso de la consultoría por contrato de ingeniería, la consultora asume el éxito de la obra, situándonos ante obligaciones de resultados.

Con el contrato de licencia de patentes.- la similitud entre ambas radica en que ambos son contratos de transferencia de tecnología por consiguiente la función económica es similar. Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invención patentada está, no sólo protegida, sino que deja de ser un secreto

⁴⁶ En el contrato de ingeniería existe una fase de estudio y otra de ejecución, además que puede tener por objeto diversas prestaciones y en la práctica no necesitan ser titular de todos los conocimientos que transmiten.

para la empresa que lo ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de know how, ya que el secreto de la nueva técnica o de la invención para éstos últimos es fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayoría de las veces. Además en la licencia de patentes implica la mera autorización que se concede al licenciatarío para la explotación del invento patentado, en cambio en la licencia de know how es mucho más que una simple autorización puesto que siendo la información inaccesible a terceros al no estar registrada se debe suministrar al licenciatarío de forma más detallada.

Con el contrato de asistencia técnica.- en el contrato de asistencia técnica una empresa se compromete a suministrar datos, informes y experiencias técnicas que no son secretos. En cambio en los contratos de know how, el carácter reservado de los datos técnicos se consideran como esencial a este. Es decir en el contrato de asistencia técnica trata esencialmente prestaciones futuras y en el segundo caso el contrato de know how se otorga el derecho de explotar un procedimiento de fabricación. Héctor Masnatta establece que para algún sector de la doctrina la asistencia técnica es la transmisión del know how, no efectuándose ninguna distinción entre ello. Para el autor citado existe diferencia, en el cual alega que si el titular se obliga al suministro de información sin intervenir en la aplicación de formulas ni garantizar el resultado. Estamos ante el contrato de know how en cambio si el acuerdo obliga a suministrar el concurso técnico necesario para efectuar un proceso de fabricación, por consiguiente constituye para la empresa una obligación de hacer y de resultado estamos ante el contrato de asistencia técnica.

Con el contrato de Compraventa.-Conforme dispone, el artículo 1529 del Código Civil Peruano, por el contrato de compraventa una de las partes se obliga a entregar un bien determinado y la otra a pagar un precio cierto en dinero o en signos que lo representen.⁴⁷ En el Contrato de know how el transmitente, no enajena sus conocimientos, sólo permite su utilización, lo que se produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos y otros medios de reproducción y de conocimiento.

⁴⁷ Artículo 1529 del Código Civil Peruano.- Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero.

Otra diferencia radica en que el contrato de licencia de know how, normalmente es de tracto sucesivo, estableciéndose una duración en el tiempo que las partes desean, puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un proceso productivo: “[...] lo fundamental es que la distribución de la ejecución está dada en el tiempo y éste es su carácter relevante o esencial [...]”⁴⁸

A lo expuesto cabe aclarar que el contrato de compraventa es disímil al del know how, ya que por medio del primero de los mencionados el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. En el know how no se dan estos supuestos, puesto que el otorgante de los conocimientos no los vende, sino más bien autoriza su empleo por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.

“En cuanto a su regulación como sabemos, la compraventa es un contrato típico, tanto en el aspecto social como en el aspecto legal. El contrato de licencia es atípico, ya que no está regulado por el ordenamiento legal peruano”⁴⁹. Para Castillo Freyre la diferencia de ambos contratos también se da en cuanto al área o contenido que abordan, es así que la compraventa es un contrato civil, mercantil o comercial empero el contrato de licencia es mercantil.

“En cuanto a su autonomía tanto la compraventa como la licencia son contratos principales, pues para existir no dependen de la pre-existencia de algún otro contrato”⁵⁰.

El autor supra también manifiesta que la compraventa y la licencia son contratos individuales, debido a que sólo vinculan a las partes que la celebran, la compraventa al comprador y vendedor y la licencia al licenciante y licenciatario.

“En cuanto a sus efectos. Por sus efectos, tanto la compraventa con el contrato de licencia son meramente obligatorios u obligacionales”⁵¹.

⁴⁸ ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Contratos Modernos, Lima: Gaceta Jurídica, 1999, p. 243.

⁴⁹ CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima, 2003, P. 202

⁵⁰ Ibidem. , p. 204.

⁵¹ Ibidem. , p. 206.

Con el contrato de arrendamiento de bienes y servicios.-ambos negocios son semejantes en cuanto se trata de contratos de tracto sucesivo, y por lo tanto suponen una relación duradera entre las partes.

Una de las modalidades contractuales que más se asemeja al contrato de know how es el arrendamiento, ello en merito a que el artículo 1666 del código civil, establece que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Sin embargo existe una diferencia sustancial entre estas dos modalidades contractuales, ya que "en el know how el cedente o licenciante no pierde la posibilidad de utilizar, salvo pacto en contrario, la tecnología que transfiere en el contrato y asimismo su obligación no es poner a favor del licenciataro o cedido, bienes muebles, servicios sino meramente es la transmisión de un cúmulo de conocimientos técnicos de fabricación o elaboración de un ítem"⁵².

En el contrato de know how se transmiten elementos de carácter inmaterial, mientras que en el arrendamiento se transmiten bienes materiales, transferidos por la traditio. Además, en el contrato de know how el proveedor no pierde la posibilidad de usar los conocimientos materia del contrato, salvo pacto en contrario, en cambio, en el arrendamiento de bienes se transfiere el bien para que el arrendatario lo use y de esta manera no es posible que el arrendador pueda usar el mismo bien objeto de contratación.

En cuanto al arrendamiento de servicios existe semejanzas porque las prestaciones corren a cargo del dador del know how; sin embargo, en el contrato de know how es esencial el derecho a la explotación comercial de los conocimientos que recibe el beneficiario, este elemento está ausente en el arrendamiento de servicios.

Con el contrato de franchising.- conocido también como franquicia⁵³ es un contrato principal y autónomo puesto que su existencia no depende de otros en cambio el know how es un contrato accesorio enmarcado en la franquicia, sin

⁵² BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atípicos e Innominados, Ediciones Legales, Lima, 2010, p. 153.

⁵³ El contrato de franquicia se puede definir de una manera sencilla, como un contrato atípico, en el cual una persona dueña de un negocio exitoso (franquiciante) concede a otra (franquiciado) la explotación de éste, en una zona y tiempo determinados, obligándose a poner a su disposición todo el know how o conocimiento necesario para su desarrollo y a brindar ayuda y capacitación permanente, a cambio del pago de un canon de entrada y de unas regalías (o royalty) generalmente mensuales, unidas a la cantidad de ventas. Vid.: VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos A. Aspectos Jurídicos del Modelo Empresarial de Franquicia. [s.n.], [s.l.], 2007 p. 2.

embargo si el know how es contraído en forma independiente puede ser un contrato principal. La franquicia constituye una de las formas de contratos de concesión de una marca producto o servicio a la cual se agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta, por lo tanto este contrato es de gran complejidad en donde van múltiples prestaciones entre las cuales está la transmisión del know how, que en la mayoría de los casos va acompañado de una marca que distingue los productos o servicios que fueron objeto del know how. Hay dos elementos que son característicos de estos contratos, los que poseen una protección exclusiva, marcas y patentes, y otros que no cuentan con esta protección, como los medios de comercialización, canales de distribución y otros elementos de mercadeo, formulas secretas sobre la elaboración de determinados alimentos o prestación de servicios, que por carecer de protección legal se transmiten en forma de know how.

Con el Contrato de Joint Venture: "los Joint Venture se originaron como empresas marítimas o comerciales con fines de intercambio. Efectivamente son una de las maneras más antiguas de hacer negocios y ya recurrían a ellos los mercaderes del antiguo Egipto, Babilonia, Fenicia y Siria para realizar operaciones comerciales; a menudo en el extranjero. El contrato de Joint Venture se origina en el Derecho anglo – sajón."⁵⁴

El contrato de joint venture es un contrato de asociación empresarial estratégica entre dos o más empresas que a través de la combinación de sus actividades, recursos y a la coordinación de sus operaciones dan lugar a la existencia de una nueva organización encargada de la ejecución de una actividad específica. Es decir es una cooperación industrial o unión temporal de empresas que participan de manera conjunta en los resultados, existiendo por ende división de trabajo, riesgos y responsabilidades; asociación en los intereses y por ende control de las empresas; así como una responsabilidad mancomunada entre las partes, lo cual no se configura en el contrato de know how, en el cual la posibilidad de la unión temporal de empresas para fines de transmisión de conocimientos especializados no es una premisa fundamental en su configuración. El contrato de joint venture aparece por la concentración

⁵⁴ BRAVO MELGAR, Sidriey Aléx, op. Cit. pp. 252-253.

económica y el contrato de know how como complemento en el empleo de patentes.

1.6 El contrato de know how como contrato empresarial

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, el contrato de know how es un contrato atípico ello porque no existe disposición legal alguna, que regule su tratamiento y las características especiales que posee.

Este contrato es sumamente importante, en la actualidad nos hallamos en una época de revolución empresarial, merced a las grandes transformaciones de la economía orientada a la producción y a la comercialización masiva de bienes y servicios, a la realización de obras de gran envergadura y riesgo que exigen que se unan capitales, tecnologías, y organización empresarial, que se intercambian información entre empresas. Las cuales les permitirá ser competitiva dentro de ello está el know how, el secreto que posee la empresa para tener éxito en el ámbito empresarial.

Como sostiene Servan Schreiber "la fuerza moderna es la capacidad de inventar, es decir, la investigación y la capacidad de insertar las invenciones en los productos, la tecnología. Y, precisamente, lo que transforma la investigación en tecnología no es sino el know how, estos es el saber técnico práctico aplicable industrialmente de manera que se obtenga un beneficio en la competencia económica"

En lo que se relaciona a la naturaleza jurídica, la posición que se sostiene es la de considerar al contrato de know how como un contrato de carácter empresarial; por consiguiente no se puede desnaturalizar ni aplicar de manera inadecuada intentando comparar con determinadas instituciones contractuales en referencia al tratamiento del know how, como por ejemplo la calificación de contratos para la transmisión de know how, contratos de alquiler, franquicia, venta o cesión. Ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado para dichos contratos, pues lo que les da sustancia es la obligación de hacer del proveedor del know how, consistente en su revelación al receptor, a cambio de una contraprestación, lo cual es únicamente un breve acápite de la estructura contractual del know how. Por consiguiente el contrato de know how es un contrato de carácter eminentemente empresarial, es un contrato de tipo negocial, es complejo con causa única. Su complejidad se manifiesta a nivel

morfológico, en tanto que desde el punto de vista de su funcionamiento, éste responde a una unidad causal, que va más allá de las causas particulares de cada uno de los contratos o prestaciones aisladas.

El contrato de know how es, un contrato complejo y con causa única, entre cuyos elementos o prestaciones existe una fusión de tal naturaleza que resultaría imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su estructura y finalidad si se pudiera escindir.

Una aplicación adecuada del know how nos va dar una ventaja competitiva, “[...] la transferencia rápida del know how [...]” permitirá “[...] crear una nueva fuente de ingresos basada en el know how que se posee [...]”⁵⁵.

Por consiguiente este contrato debe ser entendido, como un contrato especial atípico que involucra aspectos relacionados, en cierta forma, con los contratos de propiedad intelectual, El contrato de know how debe ser entendido en nuestros días como un contrato de empresa internacional en el que la primacía de la oportunidad comercial es clave para tener éxito, las empresas requieren contar con grandes capitales, transferencias de tecnología y organización empresarial en donde prima la importancia de poseer un buen know how.

1.7 Características del contrato de know how

En el Derecho Peruano, así como en la mayoría de legislaciones extranjeras, el contrato de licencia de know how es atípico, al carecer de normatividad propia. No obstante ello, reviste características propias que configuran su naturaleza jurídica y que pasaremos a analizar.

1. Desde el punto de vista de su autonomía es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas, especialmente de índole contractual, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial. Ello en modo alguno supone que no pueda existir de forma independiente de otros negocios jurídicos.

⁵⁵ REYES VALENCIA, Luis, Gerencia General y Alta Dirección, edit. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2003, p.332.

2. Por su estructura, es un contrato atípico al no estar regulado en el ordenamiento jurídico; esta característica se encuentra en la mayoría de legislaciones. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; así tenemos en la Unión Europea.

Es importante señalar que la atipicidad no significa en modo alguno que nos encontremos frente a un negocio jurídico sin nombre o sin identidad. En razón de su atipicidad, el know how se regirá principalmente por la autonomía de la voluntad de las partes, expresada en las condiciones pactadas. Evidentemente, estará también normado por las disposiciones generales aplicables a la contratación conforme a lo dispuesto por el artículo 1354 del Código Civil. Es preciso tener en cuenta, además, que deberán observarse las regulaciones aplicables a la transferencia de tecnología contenidas en el régimen de inversiones extranjeras, si el cedente fuera una persona natural o jurídica extranjera.

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

4. Por su forma, es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo, no requiriendo de ninguna formalidad o requisito adicional. Ulteriores requisitos como entrega o inscripción debe ser entendida como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes. "Es importante señalar, empero, que si el cedente del know how fuese extranjero, habrá que observar las normas de la Decisión N° 291 que imponen la literalidad del contrato, al establecer que éste deba ser celebrado por escrito y registrado ante el organismo nacional competente"⁵⁶.

⁵⁶ ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Op cit. p. 246.

5. Por su función, es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, en contraposición a los contratos extintivos o resolutivos, cuyo fin es poner fin a relaciones existentes. Aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Por sus prestaciones, es un contrato de prestaciones recíprocas, debido que, cada parte debe realizar una prestación a favor de la otra, de allí que cada contratante sea, respecto del otro y recíprocamente, deudor y acreedor. Así por ejemplo la prestación del transmisor en suministrar el know how y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías - en el caso de cesión del know how -, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.

7. Es un contrato conmutativo, porque “desde el mismo momento de la celebración del mismo las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato”⁵⁷.

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

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución única o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del know how o la entrega de documentación relativa aun secreto industrial. La ejecución es única, nos encontraríamos con un contrato de ejecución instantánea, puesto que una vez celebrado el negocio se produciría la entrega de los documentos y el pago de la contraprestación a cargo del beneficiario, con lo que quedaría

⁵⁷ BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Op. cit. p. 157.

íntegramente cumplido, es decir, se suministra el know how y se paga el respectivo precio; Puede suceder, aunque sea menos frecuente, que se celebre un contrato de licencia de know how que tenga por objeto único. Sin embargo, en la cesión de los conocimientos técnicos la ejecución de las prestaciones será diferida (ej.: el pago periódico de regalías), configurando una ejecución continuada o bien periódica o escalonada.

El contrato de licencia de know how es usualmente de tracto sucesivo, pues su ejecución está diferida en el tiempo. En efecto, las prestaciones que supone la cesión del know how generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso productivo. El contrato puede configurarse como uno de ejecución continuada o bien como uno de ejecución periódica o escalonada.

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

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

12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio. Esta característica no es esencial porque como se mencionó también puede ser gratuito, sin obligación de pago por parte del adquirente. Por ejemplo en la mayoría de contratos de suministro de bienes de equipamiento industrial incluyen cláusulas de cesión gratuita de know how como parte integrante de los mismos. Sin embargo, lo usual es que se trate de un contrato que implique una obligación de pago por parte del adquirente.

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

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

1.8 Tipos del contrato de know how

El contrato de know how tiene dos clases o tipos dentro de ellos tenemos al contrato de know how puro y al contrato de know how mixto. Al respecto Castillo Freyre manifiesta "que los autores distinguen entre dos tipos de contratos: el de know how puro, en el cual no se da ninguna otra figura jurídica, y el mixto, en el que concurre la transmisión de otro tipo de derechos"⁵⁸.

- Contrato de know how puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos técnicos necesarios para el proceso de producción. En este caso, los conocimientos transferidos no son propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona experta en la materia. Es decir este contrato puro solo se da la transferencia de conocimiento o secreto que se posee sin ninguna complementación adicional que se pueda dar con otros contratos.
- Contrato de know how mixto, en el que una empresa, además de la transmisión de tecnología cede a otra el derecho a la utilización de patentes, marcas, rótulos, nombres comerciales, entre otros. En estos casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente

⁵⁸ CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima, 2003, p. 203.

sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnología patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnología como objetos se pretendan. Este tipo de contrato forma parte de la moderna contratación de carácter internacional. Las prestaciones son múltiples: cesión de conocimientos técnicos o industriales, el derecho a usar un método de fabricación o un procedimiento industrial y cesión de conocimientos administrativos, comerciales y financieros. Por consiguiente es de índole complementaria, en merito al desarrollo del comercio internacional.

El autor ut supra manifiesta "que el reglamento de la comunidad Económica Europea N 556/89 del 30.11.89 define los contratos puros como "aquellos por los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el know how, a otra empresa, el licenciario, para su explotación en el territorio concedido" (artículo 1.7.5); y los mixtos, "por los que se concede una tecnología constituida a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o más estados miembros"⁵⁹.

1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia tecnológica

La tecnología se incorpora como una transferencia de tecnología concepto que en su uso general constituye un proceso por el cual los conocimientos desarrollados en una organización o un área, con un propósito determinado, no de manera directa, sino a través de conocimientos y experiencias son asimilados y adaptados a las necesidades del contorno social al cual son transferidos.

"La transferencia de tecnología, o las actividades de comercialización de las empresas transnacionales, adoptan diversas formas y se llevan a cabo por diversos canales. La inversión extranjera directa ha sido tradicionalmente una de las vías más importantes de la transferencia de tecnología; ya que implica la reubicación física de sistemas de producción, capital y diversas formas no integradas de tecnología, a partir del decenio de 1970, otras vías de transferencia de tecnología han adquirido rápidamente importancia, entre ellas,

⁵⁹ Ibidem.

las empresas mixtas, los proyectos llaves en mano y los acuerdos de concesión de licencias industriales, sean estos representativos de derechos exclusivos conocimientos adquiridos a través de la experiencia”⁶⁰.

Para Santiago Aguilar Canosa Se denomina tecnología en el mundo del comercio internacional “a la aplicación de conocimientos científicos o los medios técnicos, a fin de obtener nuevos productos y servicios, mejor calidad en ellos, menores costos, o menores tiempos para su obtención, así como procedimientos técnicos complejos para lograr productos de calidad difíciles de imitar.”

La transferencia tecnológica es un elemento necesario para poder implementar determinados conocimientos o técnicas industriales y comerciales en un sector determinado, elemento que en palabras de Aracama Zorraquin “constituye un saber práctico de cómo realizar, de manera económicamente competitiva, determinadas prestaciones industriales.” Sin embargo también se considera que el know how tiene carácter comercial.⁶¹

Dentro de la organización de una empresa, existe una serie de elementos adicionales que contribuyen al éxito comercial de la misma, tales como: el planteamiento de políticas de compra, venta y producción; el adecuado manejo del mercado; el asesoramiento técnico y de organización, y los demás elementos que de una u otra forma constituyen parte de este saber cómo, para obtener un nivel óptimo de competencia o un resultado empresarial eficaz. Dicho saber, poseído por ciertas empresas, es objeto de negociaciones y actualmente es transferido de unas a otras mediante formas especiales de contratos de transferencia de tecnología, como lo es el contrato de know how a través de las diferentes modalidades que este presenta, contrato que ha proliferado por el aumento en el número de empresas locales no subsidiarias que tienen como sustento la asistencia técnica de empresas extranjeras. El Alemán Herbert Stumpf comenta sobre el tema que, el know how constituye junto con el restante progreso técnico general que una empresa puede haber alcanzado en su producción, un factor decisivo para determinar su

⁶⁰ NACIONES UNIDAS, las empresas transnacionales en el desarrollo mundial tercer estudio, Nueva York 1983, p. 187.

⁶¹Esta hipótesis es sustentada por el tratadista Alemán Herbert Stumpf, para quien además del know how técnico también existe el know how comercial, que en ambos casos son productos de la experiencia e investigación más que de la imaginación. este puede existir por ejemplo en la organización de una empresa.

competitividad, por lo cual, para el desarrollo en conjunto, un empresario deberá hacer costosas inversiones. Si le parece excesivo el gasto para su establecimiento o bien excesivo el riesgo de una búsqueda y experimentación infructuosa, intentara participar de los conocimientos adquiridos por otra empresa, comprando a esta el know how necesario. Transmitiendo su know how posibilitan sobre todo a las pequeñas empresas y medianas una explotación moderna y nacional, que estas no podrían realizar valiéndose solamente de sus propios recursos.

De esta manera, la transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global. Se puede concluir sobre este punto, que el know how constituye uno de los elementos que puede ser objeto de la transferencia de la tecnología, destacándose por la diversidad de conocimientos que esta especial figura puede abarcar. Cuando existe una transferencia de tecnología que involucra el know how, se está dando la transferencia de conocimientos sobre las experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica a la explotación de una empresa. Estos conocimientos se destacan por ser de vital importancia para el desarrollo de cualquier sector industrial o comercial, distinguiéndose esta clase de conocimientos de otros que también son objeto de transferencia de tecnología, porque estas carecen de un conocimiento de exclusividad para su titular, por lo que su protección y transferencia están revestidos de características especiales. Cabe acotar que también la transferencia tecnológica puede ser objeto de algunos derechos exclusivos sobre las creaciones de la mente representados en los derechos de propiedad intelectual, en especial los que se refieren a los derechos de propiedad industrial como las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales.

1.10 Teoría tríptica del know how

Esta teoría, tríptica del know how está sustentada por Benaventes Chorres, para quien el know how es más que una institución contractual es más amplia que una relación contractual. Una empresa puede tener determinados conocimientos técnicos, los cuales mantiene en secreto 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, el autor sostiene que al know how o conocimiento técnico se lo debe estudiar desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmisión, y c) efectos. Porque estos van más allá de un contrato.

1.10.1 Objeto del know how

Teoría del conocimiento. Los que siguen esta corriente dan mayor preponderancia al conocimiento 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". Al respecto, debo indicar que este concepto parte del conocimiento aplicativo, es decir de lo adquirido en la investigación 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 por 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".⁶²

⁶²Cfr. Stevenson Jordan and Harrison vs. Mac Donald and Evans.(1951).

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”⁶³. 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. De lo indicado, 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.

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, no protegido por la legislación industrial, que se mantiene en secreto entre las partes [...]”⁶⁴. 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”. El autor manifiesta que el know how adquiere valor tanto por la novedad 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. Esta ventaja fundamenta el mantener en secreto el know how, permitiendo identificar completamente a esta figura como reservada. Además el 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

⁶³Mycalex Corp. vs. Peinco Corp.” (Maryland, 1946).

⁶⁴Arias Schreiber Pezet, Max, Contratos Modernos, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 239.

no los derechos que sobre la utilización de tales conocimientos tiene el transmisor, pudiendo ser la transferencia a título temporal o definitivo”⁶⁶.

1.10.3 Efectos la última perspectiva de la teoría triptica del know how son los efectos. Estos efectos son de propiedad intelectual, absolutos y personales. A la vez cada uno de estos tres tipos de efectos se encuadra en tres ámbitos que son las consecuencias, obligaciones y responsabilidades.

En la propiedad intelectual

Consecuencias.-El know how encuadra dentro de la propiedad intelectual. En Perú, el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1) propiedad industrial, y 2) derechos de autor, 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.

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 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.

Absolutos

a. 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.

⁶⁶ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado, Bs. As., Heliasta, 1980, p. 31.

una de las cláusulas del contrato de know how, no obstante, lo que debe quedar bien asentado es que el objeto del conocimiento técnico es el reservado y no el contrato. Para Hesbert Benavente Chorres existe una teoría ecléctica por el cual el autor citado considera que “el know how es el saber o conocimiento técnico aplicable en el ámbito empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación”.⁶⁵

1.10.2 Transmisión.- el conocimiento técnico se puede transferir 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.

Además se debe tomar en cuenta que la transmisión del know how implica tanto la cesión del know how como de otros derechos.

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, así tenemos el pago por diversos conceptos, por 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.

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. Por lo tanto siempre se estará ante una prestación y una contraprestación.

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

⁶⁵ Esta teoría ecléctica es intermedia entre la teoría del conocimiento y la teoría del secreto, además toma en cuenta el carácter técnico, el valor económico y el ser susceptible de transmisión. Los fundamentos de esta teoría ecléctica son: limita el conocimiento a lo estrictamente técnico, limita el secreto a lo estrictamente empresarial, la importancia económica o la utilidad y permite una clasificación adecuada.

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.

Personales

- a. 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.

Las responsabilidades en los efectos de propiedad intelectual, absolutos y personales están referidos a la inobservancia de las obligaciones indicadas, en caso que no se cumpla con estas obligaciones conllevara a una responsabilidad jurídico-civil, específicamente del ámbito contractual, por lo tanto, el titular o poseedor del know how puede ejercer las acciones civiles correspondientes.

1. 11 Función económica del know how

La clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la industria o el comercio y este uso o aplicación nos debe poner un paso delante de nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de competir en el mercado, es esta ventaja la que genera el interés

sobre su adquisición; es ese algo innovador, diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atractivo. Por consiguiente de nada serviría que por el sólo hecho de que cierta información industrial o comercial se mantenga en secreto, ésta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurídico. Para que el know how tenga la debida protección jurídica deberá, además de los elementos anotados líneas arriba, ser susceptible de valoración económica, y esto será consecuencia de la ventaja competitiva que nos ofrece. En efecto, si el know how es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabricación de determinado producto o el desarrollo de la prestación de un servicio, sea porque reduce los costos de producción o minimiza el tiempo de consecución de los objetivos planteados en la empresa, esto necesariamente le otorgará una ventaja competitiva. Y como consecuencia de esa ventaja, la información adquiere un determinado valor económico, susceptible de intercambio en el mercado.

En ese orden de ideas, el know how tendrá valor económico en el mercado sólo si aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de otro modo no tendría ningún atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos.

Cabanellas refiere en este sentido: "Esos conocimientos técnicos capaces de adquirir valor son de muy distinta naturaleza. Los habrá con aplicación industrial, utilizables en la agricultura, requeridos por la minería, empleables en la prestación de servicios. Todos ellos presentan la característica común de cumplir una función económica, de poder ser protegidos mediante su mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurídica para su elaboración, uso y diseminación. Esa característica es la que justifica la protección de la tecnología industrial y la que debe igualmente fundamentar la extensión del régimen jurídico de los conocimientos técnicos a todos ellos"⁶⁷.

Al respecto Chamorro Domínguez menciona que "la posición del know how confiere a su titular una ventaja competitiva que obtiene cada vez una mayor significación. En conexión con ello, los contratos de know how tienen una especial relevancia en el ámbito del comercio entre los países más

⁶⁷ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pág.17, 18.

industrializados y aquellos en proceso de desarrollo”⁶⁸. En otras palabras este conocimiento secreto permite a la empresa ser más competitiva y como consecuencia de ello incrementa los activos, los recursos económicos. Además que el know how tiene una gran importancia económica en primer lugar para quien los posee, para el creador, titular del conocimiento y los transfiere de cuyo acto tendrá una retribución económica, y en segundo lugar para quien los adquiere porque al adquirir el secreto tendrá una ventaja económica al incrementarse la producción, la demanda de lo que ofrece. “La tecnología, principalmente en forma de conocimientos prácticos y secretos comerciales, constituye un factor fundamental en este proceso. El “comercio de tecnología” se optimiza a través de la celebración de contratos de licencia de know how”⁶⁹. Para Cáceres Barraza la ventaja competitiva se obtiene a través de técnicas innovadoras después de haber invertido gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero. Al respecto discrepamos con el autor citado porque no solamente el know how se obtiene a través de tiempo, esfuerzo y dinero, el conocimiento secreto también puede ser producto del azar.

⁶⁸ CHAMORRO DOMINGUEZ, Concepción, Aspectos Jurídicos de los Contratos de Cesión y Licencia de Know-How en Derecho Español, en revista Mercatoria, volumen 10, Nº 1, Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Comercial, junio 2011, p. 7.

⁶⁹Ibidem.

**Sumario. CAPÍTULO II DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO CONTRACTUAL**

2.1 Elementos del contrato de know how. 2.1.1 Elementos esenciales. 2.1.2 Elementos personales. 2.1.3 Elementos típicos. 2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo. 2.1.4.1 Elemento subjetivo. 2.1.4.2 Elemento objetivo. 2.1.5 Clausulas especiales. 2.1.6 Clausulas post contractuales de protección del know how. 2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes. 2.2.1 Derechos del dador. 2.2.2 Derechos del beneficiario. 2.2.3 Obligaciones del dador. 2.2.4 Obligaciones del beneficiario. 2.3 Objeto del contrato. 2.4 Extinción o terminación del contrato. 2.4.1 Terminación Normal. 2.4.2 Terminación Anticipada. 2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how.

**CAPÍTULO II
CONTENIDO CONTRACTUAL**

2.1 Elementos del contrato de know how

Los elementos del contrato de know how está constituido por los elementos esenciales, elementos personales, elementos típicos y también para algunos autores existen los elementos subjetivo y elementos objetivos, todos estos elementos serán desarrollados a continuación.

2.1.1 Elementos Esenciales

Dentro de los elementos esenciales tenemos a la voluntad, manifestación, objeto, causa y la forma de este contrato.

“La voluntad es la posibilidad de los seres de tomar sus propias decisiones en torno a circunstancias que se le presentan. La voluntad es protegida por nuestro ordenamiento jurídico, y la establece como uno de los elementos fundamentales a la hora de realizar un contrato. Tanto es así que si esta se viera viciada y así se pudiera demostrar judicialmente, se puede declarar la nulidad o anulabilidad de un negocio jurídico.

La voluntad de un sujeto para que no esté viciada debe de ser libre y claramente manifestadas”⁷⁰.

“La manifestación tiene su vinculación esencial al elemento de la voluntad en el negocio jurídico, ya que se integran mutuamente, es decir, que tiene que haber una manifestación de la voluntad del contrato.

La manifestación debe ser objetiva y con posibilidad de ser percibida socialmente para que ingrese en el mundo jurídico mediante la exteriorización de los intereses”⁷¹.

El Objeto de este contrato, es otorgar por un plazo de tiempo determinado un conocimiento especializado, caracterizado por ser confidencial, sustancial e individualizado, cual es el know how.

La causa de este contrato es el otorgamiento por un plazo determinado de conocimientos especializados, que en la mayoría de los casos, es el know how del proveedor, persiguiendo dar al receptor la ventaja de mantenerse y prevalecer en el mercado en el que actúa frente a sus competidores.

“Es en sí la esencia o la motivación por las cuales las partes se obligan, es algo que nos es inherente a las partes sino inherente al contrato. La causa variará

⁷⁰ GÓMEZ BARRANTES, Nelson Antonio, Estrategias de Protección del Know How en el Contrato de Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para optar el título profesional de licenciado en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 47-48.

⁷¹ Ibidem., p. 48.

de acuerdo al contrato de que se trate. La causa es lo que aportan las partes en cuanto al origen del contrato⁷².

En cuanto a la forma del contrato algunas legislaciones consideran que el contrato de know how es un contrato, ad solemnitatem, ya que atribuyen como de índole constitutivo la inscripción de estos tipos contractuales, en registros oficiales, sin embargo, en el caso de los autores nacionales, a los cuales nos adherimos, el contrato de know how es consensual, siendo la formalidad de índole ad probationem, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes contratantes.

2.1.2 Elementos Personales

“El contrato de know how es contraído por dos personas, las cuales indistintamente pueden ser o bien personas naturales o personas jurídicas, nacionales o extranjeras [...] Son de aplicación a este contrato las normas generales sobre capacidad de las partes, de manera que para las personas naturales se exigirá la capacidad plena a que se refiere el artículo 42 del Código Civil⁷³, y tratándose de las personas jurídicas será necesario que estas actúen representadas por los órganos que se encuentren debidamente facultados para obligarlas válidamente.”⁷⁴ En los elementos subjetivos o personales esta el dador y el beneficiario, el dador es el propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina dador, proveedor o cedente. Por otra parte el beneficiario es el adquirente, a quien también se le denomina como beneficiario, usuario o receptor. Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito personae, ya que el acto de contratación por know how a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el dador poseía sobre ella.

2.1.3 Elementos Típicos

Precio: El pago o precio de este contrato se denomina regalía, los cuales son:

⁷² Ibidem.

⁷³ Artículo 42 del C.C.- Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43° y 44°.

⁷⁴ MONTROYA MANFREDI, Ulises, Derecho Comercial, Tomo III, Editora Jurídica Grijley, Julio 2006, p. 566

Una cantidad fija mensual o anual, también puede ser una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicho conocimiento; puede asumir una serie de variantes:

Que se trate de un porcentaje de las ventas totales; que se trate de un porcentaje de las ventas brutas; o un porcentaje sobre cada mercancía vendida; o un porcentaje sobre cada mercancía producida; e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas, que salgan de la fábrica o empresa beneficiada.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso durante el período de negociación contractual, ello en mérito del principio constitucional de la libertad de contratación. Es frecuente, además que se fijen regalías máximas y mínimas para períodos determinados. A decir de Eduardo Cogorno: “La regalía mínima permite al proveedor asegurar su inversión [...] Mientras que la regalía máxima estimula al receptor para que éste haga uso más eficaz de la Tecnología transferida...”

En los casos de cesación de la confidencialidad de la información especializada se deberá tener en consideración en primer término si dicho supuesto fue establecido en los términos contractuales, caso contrario se deberá resolver acorde a los principios generales de la contratación civil y los principios generales del derecho. Es menester considerar, que en la doctrina y la contratación internacional se considera en primer término que después de extinguida la confidencialidad de la información el beneficiario deberá hacer entrega de las contraprestaciones respectivas, durante el tiempo en que el secreto se mantuvo y es justo que se abone por ello, de acuerdo a lo que dispone incluso la Ley Alemana contra restricciones a la Competencia⁷⁵.

Según Aníbal Sierralta “Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden agruparse en tres categorías: costos previos a la contratación, tales como los representados por la explotación del mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados (Know-how), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en el caso del

⁷⁵STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How, op. cit. p. 86.

vendedor), costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago propio del contrato, costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso⁷⁶.

Forma de Pago⁷⁷: Existen diversas formas de pagar el acceso al know how, ya sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación.

Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como down payment out of pocket expenses.

Cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente, en este caso la doctrina refiere al denominado pago de dinero en una sola armada.

Otra forma es la cesión de acciones. De este modo, se puede establecer que al monto total o parcial de la regalía se capitalice en el beneficiario del know how, en la empresa receptora de la tecnología mediante la contratación propuesta, la emisión de acciones liberadas.

2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo

Tanto el elemento subjetivo y el elemento objetivo del know how intervienen en la celebración del contrato sea de forma directa estipulada en alguna cláusula o intrínsecamente por su naturaleza de secreto y reservado de los contratos de know how. Es decir, debido a que el titular o poseedor del conocimiento secreto quiere que dicho conocimiento siga en reserva, le exige al beneficiario del know how que mantenga este conocimiento en reserva, además también exige al beneficiario la realización de medidas necesarias de seguridad para proteger el know how. Estos elementos internos y externos explicamos a continuación.

2.1.4.1 Elemento subjetivo

⁷⁶SIERRALTA RÍOS, Aníbal. Contratación Internacional de Marcas, Patentes y Know-How, en Revista Universitat, número 107, ISSN: 0041-9060. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004, p. 435.

⁷⁷ La moneda con que se efectúa el pago es otro asunto a tratar en esta cláusula, siendo ésta con frecuencia la del cedente o propietario [...] se puede insertar, como término de garantía monetaria, que las regalías aumentarán en proporción a la desvalorización monetaria. SIERRALTA RÍOS, Aníbal. Op. cit., pp. 435- 436.

“En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener oculto el mismo”⁷⁸.

“Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad de su titular en orden a mantener ocultos determinados conocimientos”⁷⁹.

Se trata de la voluntad que tiene el poseedor o titular del know how de mantener aquella información oculta; sabe que tiene entre sus manos un elemento que lo puede hacer más competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades industriales, comerciales o empresariales. Tiene entonces, el deseo de que la información que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorización o consentimiento) y no desearía que un competidor tenga acceso a la misma. Él, ha pensado en el valor económico de esa información e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas.

Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del know how sepa que éste conocimiento secreto tiene algún valor industrial, comercial o empresarial pero no le interesa por su vocación filantrópica, ocultarlo, y lo transmite a sus colegas de profesión u oficio o a cualquier otra persona; o lo publica en algún medio de difusión. En este supuesto, no existiría el elemento subjetivo del que hablamos, ya que el poseedor del know how no tiene voluntad alguna de mantener en secreto su información, y sería un conocimiento público.

“Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se construya la figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto industrial deberá manifestar claramente su voluntad en tal sentido”⁸⁰.

Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la protección legal del know how, ya que sin el ánimo manifiesto, de preservar secreta una información determinada, no concurrirán todos los requisitos imprescindibles para configurar el secreto empresarial. Esta voluntad deberá en todo caso de manifestarse a través de una cláusula contractual, en donde se especifique debidamente en qué consiste el secreto a guardar.

⁷⁸Gómez Segade, José; “El Secreto Industrial” (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 224.

⁷⁹ *Ibidem.*, p. 222.

⁸⁰ *Ibidem.*, p. 224.

Sin embargo, "para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención.

Es preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad"⁸¹.

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este aspecto, señala: "Ese deseo constitutivo del elemento subjetivo, sin el cual no cabe hablar de secreto, se manifiesta en la esfera jurídica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los órganos encargados de la aplicación de la protección legal concedida a los poseedores de secretos. Los titulares de conocimientos tomarán precauciones para que éstos no lleguen a poder de terceros, impondrán obligaciones de no divulgación sobre sus empleados o sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptarán su producción a la intención de que los procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros"⁸².

En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, así, aparece otro elemento que pasaremos a revisar a continuación.

2.1.4.2 Elemento objetivo

A fin de mantener el carácter secreto de la información, el poseedor del know how no sólo deberá tener la voluntad (elemento subjetivo) de que ésta no llegue a conocimiento de terceros no autorizados, sino que deberá llevar a cabo una serie de actos tendentes a conservar fuera del alcance de éstos tal información.

Gómez Segade señala que, "los secretos industriales constituyen valores incorporales de la empresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de valores empresariales. De ahí que los secretos en alguna ocasión hayan sido denominados "alma de la empresa"⁸³. En suma, el elemento objetivo del secreto está constituido por el interés de la

⁸¹ *Ibidem.*, p. 232.

⁸² Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984. p. 56.

⁸³ Cfr. Gómez Segade, José Antonio, *op. cit.* p. 246.

empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva; es decir, el interés por mantener su posición o situación en el mercado.

Debe entenderse entonces, que al referirnos al interés como elemento objetivo, estaremos hablando de conocimientos útiles para la empresa cuyo conocimiento por personas no autorizadas podría causar perjuicio a su poseedor legítimo al ver vulnerada su capacidad competitiva.

En ese sentido como veremos más adelante, el poseedor del know how deberá tener sumo cuidado y extremar sus precauciones a fin de no verse perjudicado con la divulgación de su secreto.

Este interés debe entenderse también, como la actitud que adopta el titular del conocimiento técnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a fin de que no se conozca su contenido. Es decir, el poseedor del know how debe tomar las precauciones razonables para eliminar en lo posible el riesgo de que la información confidencial que maneja sea procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u oficina deberá agotar los medios para señalar los lugares donde no puede tener acceso libremente todo el personal. De igual modo, plasmada la información confidencial en papel u otro soporte técnico, tendrá que señalar en forma clara y visible el carácter secreto de la misma, a fin de evitar poner en riesgo dicha información, al actuar con indiferencia en la protección y manejo de la misma.

2.1.5 Cláusulas Especiales

También considerada por algunos autores como elementos especiales. Según Ulises Montoya Manfredi los elementos especiales son el conocimiento y el secreto, entendiéndose por el primero a la manifestación del pensamiento humano, un saber relacionado con una actividad el cual tiene que estar materializado porque las ideas no son susceptibles de protección, debe concretarse en un documento, en el caso del secreto que el propietario del conocimiento debe estar en aptitud mental de reserva respecto del mismo de forma tal que esta aptitud impida tener acceso fácil, además se debe adoptar diligencias para su acceso y mecanismos de seguridad.

En las cláusulas especiales tenemos aquellas que son más utilizadas en este tipo de contrato, dentro de ello tenemos:

Cláusula de amarre.- Ésta cláusula obliga al beneficiario del know how a adquirir materias primas, productos semielaborados o bienes de capital del mismo dador o a terceros por el sindicado, que generalmente son empresas vinculadas al mismo.

Cláusula de Paquete de Licencias.- Ésta cláusula, atribuye la obligación por parte del dador a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el adquirente continúe con la fabricación o dación del servicio especializado de una manera autónoma hasta el fin del contrato.

Cláusula de Absorción de Tecnologías.- Todo contrato de know how incluye por antonomasia la necesidad de un período de entrenamiento y capacitación. Dicho periodo permite la posibilidad que la empresa dadora tenga acceso de manera exclusiva y sin retribución a parte de la tecnología, a fin de que una etapa del proceso se realice mediante el procedimiento que se entregue a la empresa beneficiaria.

Cláusula de Exclusividad.- La exclusividad es una cláusula optativa en la contratación referida al Know how, si bien se estima que debe haber una exclusividad en el contrato, ésta refiere al extremo en que el dador debe abstenerse de realizar contratación sobre el mismo know how a dos receptores ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en un mismo mercado.

Si esto ocurriera, es decir si no se estableciera la cláusula de exclusividad, el beneficiario deberá exigir del dador las mejores condiciones que pueda haber con terceros, ya sean éstas de carácter técnico o de carácter económico.

Al respecto Chuliá indica que "Es también frecuente que el adquirente exija del cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero, un contrato que tenga por objeto la transmisión y autorización de uso del know how objeto del contrato: es lo que se denomina cláusula de licencia única, y a no explotarla dentro de un ámbito territorial determinado. No obstante, la exclusividad no es un elemento esencial del know how, por cuyo motivo de no figurar expresamente en el pacto no se entenderá concedido tal derecho al adquirente".⁸⁴

⁸⁴Chuliá Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 258.

Cláusula de Provisión de Tecnologías.- De este modo, se denomina a la cláusula que precisa que la provisión de una tecnología, refiere su conformación a más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa. La tecnología para elaborar un producto o brindar un servicio, es la suma de varios procesos, las mismas que son de propiedad de igual número de personas. En esta situación se puede dar:

Los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada explotación; El proveedor principal, contrate a nombre y representación de los otros; o El proveedor principal otorgue su tecnología.

Cláusula de Escape.- Por ésta cláusula, se entiende que el adquirente del know how, en el caso que los resultados no logren ser los esperados podrá resolver el contrato en mérito de la forma establecida por las partes. A la fecha su utilización en el marco de la contratación internacional, viene incursionando con mucha utilidad.

2.1.6 Clausulas post contractuales de protección del know how

Esta referido a las cláusulas de no competencia post contractual o no concurrencia contractual, es decir a través de esta cláusula se prohíbe al trabajador de una empresa a laborar en otras empresas que se dediquen en actividades similares de su antiguo trabajo. Por tanto se compromete el trabajador a no ejercer su profesión u oficio en competencia directa contra su antiguo empleador durante un plazo determinado, también se obliga a no utilizar los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus labores.

Para Magdalena Noguera estas cláusulas son "la restricción de la actividad económica del trabajador, por cuenta ajena o propia, en un área espacial determinada y por un determinado periodo, con la intención de limitar la actividad competitiva que pudieran ejercer en contra de los intereses de su antiguo trabajador"⁸⁵.

Según la doctrina Española estas cláusulas deben cumplir requisitos básicos; además que se limita en el tiempo estas cláusulas:

El pacto de no concurrencia después de extinguido el contrato de trabajo, no podrá tener una duración superior a los dos años para los técnicos y de seis

⁸⁵ NOGUERA GUSTAVINO, Magdalena, El Pacto Laboral de no Competencia Post Contractual, Editorial MC Graw Hill. Madrid, 1998, p. 178. Citado por GÓMEZ BARRANTES Nelson Antonio. Op. cit., p. 153.

meses para los demás trabajadores, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:

- a- Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial.
- b- Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

A pesar que la legislación o jurisprudencia no se ha manifestado al poner un plazo de validez a las cláusulas de no competencia post contractual, la doctrina si lo ha manifestado; y se tiene extendido el término de tiempo por un plazo de 2 años a partir de la culminación de la relación laboral.

“La clausula Lleva consigo la exigencia de una indemnización que dura todo el tiempo que dure el pacto, y que opere, naturalmente, como una compensación de lo que dejaría de ganar en caso contrario, y el limitado en cuanto al tiempo, debiendo entenderse limitado también en cuanto a la materia dela misma clase de actividades a las que se extiende, que serán las de la empresa y al espacio en que surtirá efectos”⁸⁶.

2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes

Los derechos y obligaciones del cedente y del licenciante son comunes a ambos, “debiendo no obstante distinguirse éstas en que el cedente se desprende de la titularidad del know-how cedido, no pudiendo explotarlo mientras no se divulgue y pierda su carácter secreto, mientras que el licenciante no pierde la titularidad del know-how licenciado ni la posibilidad de explotarlo, a menos que se haya acordado contractualmente límites a la utilización de los conocimientos técnicos por parte del licenciante”⁸⁷.

2.2.1 Derechos del dador

- El principal derecho es recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos, salvo que el contrato sea a título gratuito, lo cual, es posible pero poco frecuente. Es indispensable considerar, que uno de los presupuestos del contrato de know how es el referido al pago de una contraprestación por el aprovechamiento y uso del know how, también conocida como regalías, esta regalía suele ser porcentual sobre

⁸⁶ *Ibidem.*, 157.

⁸⁷ CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a de la Concepción: Aspectos Jurídicos de los Contratos de Cesión y Licencia de Know-How en el Derecho Español, en Revista Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, *Revist@ e – Mercatoria*, Volumen 10, N 1, Bogotá, 2011, p. 10.

los ingresos del beneficiario aunque también puede ser de una cantidad fija.

- Exigir que el beneficiario guarde reserva de los conocimientos otorgados. En este extremo es recomendable a fin de preservar la reserva y confidencialidad de los conocimientos otorgados, la tutela de los mismos con anterioridad y posterioridad a la suscripción del contrato de know how. De este modo, la suscripción de precontratos de know how, resulta recomendable en la posibilidad que un posible beneficiario, quiera evaluar la calidad del know how, objeto de contratación; por ende, la posibilidad que voluntaria o involuntariamente los conocimientos puedan ser filtrados y pierdan de éste modo la exclusividad que los caracterizaría perjudicando al dador. Este derecho de confidencialidad en caso de no ser respetado, le dará facultad de exigir la reparación de los daños y perjuicios, incluyendo el daño personal.
- Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos, es de consideración mayoritaria en la doctrina, que la información referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del beneficiario, sea en referencia a rendición de cuentas en mérito de la producción, del volumen de ventas, la calidad de los productos o servicios, introducción de mejoras, debe ser una información constantemente en poder y conocimiento de la parte dadora, con la finalidad no de procurar que el servicio o producto conserve su posición en el mercado, y por ende en fe de la preservación de la oportunidad comercial.
- Tiene derecho a exigir que se cumplan con las exigencias de calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el know how y ha sido impuesto en el contrato. Será bueno estipular en los contratos de know how, cuáles habrán de ser las pautas de calidad para la elaboración del producto o servicio. Será imprescindible por ende determinar cuáles serán las cualidades o nivel de rendimiento y optimización del objeto del know how. Para ello se deberá tener en cuenta todas las pautas tendientes a la elaboración del servicio o bien, de este modo en aquellos casos que sea necesario, el beneficiario deberá proveerse de

determinadas piezas o materias primas del mismo dador a fin de cumplir con esta finalidad.

- Tiene derecho a recibir información sobre las mejoras producidas durante la explotación de la técnica transmitida. Como también tiene derecho a que se explote la técnica transmitida por parte del beneficiario.
- Por último tiene derecho a exigir al beneficiario el cumplimiento de los llamados "acuerdos enlazados", entendiéndose por ellos el suministro de materias primas, equipos o servicios.

2.2.2 Derechos del beneficiario

El derecho más importante que tiene el beneficiario es recibir el know how, por consiguiente tiene el derecho de recibir toda la información necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial respectiva, el dador se comprometerá, dentro de los apartados contractuales y teniendo en consideración la característica del convenio en particular, el otorgamiento de todos los instrumentos técnicos, documentales e inclusive la posibilidad de recibir asistencia técnica por parte del dador o licenciante en todo aquello que esté relacionado directa o indirectamente con el know how. La entrega de los mismos, se encontrará sujeta no sólo a las pautas contractuales sino también a la necesidad de reserva y confidencialidad respectiva a fin de preservar para beneficio de las partes contratantes la oportunidad comercial en un determinado mercado. Con respecto a la confidencialidad el dador se abstendrá de ceder los conocimientos a terceros, es decir tendrá el deber de abstención o de no hacer siempre y cuando se haya estipulado en el contrato mediante una cláusula de exclusividad, por el cual el licenciante no podrá otorgar el know how a dos personas o empresas distintas.

2.2.3 Obligaciones del dador

- ✓ "La obligación del transmitente, cedente o licenciante incluye la obligación principal de poner a disposición el know-how; es decir, el cedente/ licenciante de know-how debe hacer todo lo necesario para que el cesionario/ licenciatarario pueda recibir los conocimientos técnicos secretos cuya transmisión ha sido objeto del contrato y esté en

condiciones de explotarlos”⁸⁸. la principal obligación del dador es la transmisión del know how, está obligado a poner en conocimiento del beneficiario todo el bagaje de información necesaria para ponerlo en práctica, la forma como se llevara esta obligación por parte del dador dependerá de los términos del contrato y las características que revistan los conocimientos secretos objetos del negocio. En estos contratos de conocimientos técnicos debe existir plena comunicación de los avances que se da en la implementación ello se dará en documentación o elementos técnicos que contenga la información relevante a transmitir, como es el soporte material de know how que puede ser esquemas, muestrás, memorias explicativas, cálculos, manuales de instrucciones.

- ✓ Se obliga a brindar asistencia técnica⁸⁹ al beneficiario, la misma que se encontrará condicionada a lo estipulado por las partes. La modalidad de la asistencia técnica puede ser la formación del personal, tanto mediante su selección como su entrenamiento, la asistencia a la explotación, la asistencia a largo plazo. La asistencia técnica no puede ser confundida con el objeto del contrato del know how, pero con mucha frecuencia forma parte de las obligaciones asumidas por el licenciante, como forma de complementar la información puesta a disposición del adquirente de la tecnología. Sobre el particular Massaguer sostiene que “existe una enorme diferencia, tanto en la configuración contractual como en la finalidad de la asistencia técnica que habrá de prestar el cedente, según ésta se incluya en el marco de una transmisión de know how entre empresas de un nivel tecnológico similar o a favor de una empresa sin un nivel tecnológico avanzado. En el primer caso la asistencia reviste un carácter puntual, puramente accesorio y se estructura como clausula de contrato principal. En el segundo, la asistencia técnica adquiere un carácter casi tan esencial como el contrato de know how.”⁹⁰
- ✓ Otra obligación que pueda asumir el licenciante, es la garantía de resultados. En virtud de ella, el transmitente puede garantizar un

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ La asistencia técnica implica las actividades necesarias que debe realizar el dador y ello dependerá del nivel tecnológico que posea el beneficiario, porque si ambas empresas tienen el mismo nivel tecnológico sólo se entregará documentos técnicos, sin embargo si el receptor tiene un nivel tecnológico inferior entonces será necesaria una mayor intervención del cedente, quien tendrá que prestar asistencia técnica, formar al personal, suministrar componentes para la ejecución y asesorarlo en la comercialización.

⁹⁰ MASSAGUER, José. Op. Cit., p. 169.

aumento en la producción del licenciatario. Puede ser frecuente en estos tipos de contrato que el beneficiario imponga una cláusula mediante la cual se le garantice un aumento de producción y de ventas, a consecuencia de la tecnología que adquiere. Es conveniente que cuando en un contrato de know how se pacte la responsabilidad del cedente por los resultados, se determine minuciosamente los criterios a seguir como aumento de ventas en porcentaje determinado, menores costos de producción, los resultados que se garantizan específicamente, las modalidades de garantía asumida y como deberá satisfacerse la misma.

- ✓ Es también posible que el licenciante asuma la obligación de abstenerse de ceder el know how a terceros, de manera que se configura un pacto de exclusividad a favor del adquirente. Por lo general dicha obligación de abstención tiene unos límites geográficos, pactándose por ejemplo que el licenciante no podrá transmitir los conocimientos a ninguna persona natural o jurídica en un territorio. La exclusividad no es, empero, inherente al contrato, y nada impide que éste no se pacte con ese carácter.
- ✓ Aun cuando no se pacte la exclusividad, debe entender que el licenciante está obligado a mantener en secreto la información objeto del contrato, de tal manera que esta no pase a dominio público. En estos casos es frecuente que el beneficiario exija del cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero un contrato que tenga por objeto la transmisión y autorización de uso del know how.

2.2.4 Obligaciones del beneficiario

- La principal obligación que tiene el beneficiario radica en el pago que deberá efectuar al licenciante por los conocimientos cedidos, este pago se puede resumir de diversos modos, las dos modalidades más comunes son: el pago total en un solo bloque, o a través de regalías generalmente mensuales deducidas de las utilidades que genere a favor del beneficiario o licenciatario. En cuanto al porcentaje ello queda sujeto a la liberalidad de las partes. "Salvo cuando expresamente se haya

decisión 291 del acuerdo de Cartagena (régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías) prohíbe esta clase de acuerdos. A tal efecto el artículo 14º de la decisión 291 prohíbe las siguientes cláusulas:

- Obligación del licenciatarío de transferir al licenciante los inventos o mejoras obtenidos con el uso de la tecnología objeto del know how.
 - Obligación de pagar regalías por patentes o marcas no utilizadas o vendidas. Cualquier limitación a la explotación de productos elaborados en base a la tecnología respectiva; en lo concerniente a esta limitación, cabe la posibilidad que pueda dispensarse en casos excepcionales y antelada mente calificados por el organismo nacional ad-hoc.
 - Obligación del licenciatarío de adquirir bienes, tecnologías o productos de una fuente determinada, o de utilizar permanentemente personal indicado por el licenciante.
- El beneficiario está obligado a facilitarle las labores de supervisión que realice el dador, a fin de verificar si se están cumpliendo las cláusulas del contrato, a su vez con la finalidad de efectuar el control de calidad del producto respectivo. Por consiguiente el beneficiario tiene que acatar las exigencias de calidad que le imponga el dador del know how, es por ello que debe someterse a los controles de calidad en la forma y condiciones que se pacten de tal forma que el dador pueda supervisar el cumplimiento de esta condición.

2.3 Objeto del contrato

El objeto⁹³ del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos está considerado como un propósito, es decir la creación, regulación, modificación o extinción de una obligación, de modo tal que una vez lograda esta intención el contrato ha cumplido su cometido y lo que sigue es el desenvolvimiento de la relación obligacional.

⁹³ El objeto del contrato es la creación de obligaciones con prestaciones de dar, hacer o no hacer algo, así como de regularlas, modificarlas o extinguirlas. ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2000, p. 175.

pactado la gratuidad del contrato de cesión o licencia de know-how⁹¹. Esta obligación de pago no se efectuará cuando la transferencia del know how sea a título gratuito.

- Otra de las obligaciones que tiene el licenciario es la de guardar los conocimientos transferidos o mantener en secreto estos conocimientos que se le transfieren, esta es una obligación de suma importancia porque es una condición inherente al objeto mismo del know how. ello deberá estar estipulado en el contrato; naturalmente si se divulgan, se estaría desnaturalizando el contrato de know how; a su vez cabe comentar que los contratos son ley para las partes y es obligatorio su cumplimiento, siempre y cuando no se contravenga el orden público ni las buenas costumbres. Esta obligación de confidencialidad debe darse mientras esté vigente el contrato e incluso cuando culmine éste, a menos que el conocimiento pase a dominio público, además el licenciario no solo debe guardar el secreto de la información adquirida, sino adoptar las medidas necesarias para protegerlo de terceros. En el caso que el licenciario sea una persona jurídica, la obligación comprende también por posibles divulgaciones hechas por parte de su personal, lo cual es consecuencia lógica del artículo 1981 del código civil⁹².
- Una de las relevantes obligaciones que enmarca el licenciario radica en la devolución de los conocimientos cedidos por parte del licenciante y ello al cabo de la conclusión del contrato, asimismo durante la vigencia del contrato cedido el beneficiario está en la obligación de comunicar al licenciante las ventajas o perfeccionamientos que el empleo del know how le ha generado, a esta cláusula los anglosajones la denominan "grant back". Es decir el usuario debe realizar la comunicación de todas las mejoras y modificaciones que requiere el know how esta cláusula debe estar expresamente estipulada en el contrato debido a que no es un elemento esencial de este contrato. En los contratos de know how, cuando el licenciante es extranjero como expone Arias Schreiber la

⁹¹Cfr. CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a de la Concepción. Op. cit. p. 12.

⁹² Artículo 1981 del C.C.- aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si este daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.

“Creada la obligación, ésta se manifiesta mediante prestaciones de dar, hacer y no hacer.

En el contrato de licencia de know how caben, por lo tanto, prestaciones de dar, hacer y no hacer”⁹⁴. Ello dependerá de la tecnología que se quiera transmitir en el contrato. En la mayoría de los casos se trata de obligaciones de dar y de hacer, y no se concretan obligaciones de no hacer porque ellas no contribuyen al desarrollo y finalidad del contrato, la información confidencial que se va adquirir debe ser útil para elaborar un producto, mejorar un proceso entendido como parte de su función económica.

Arias-Schreiber considera que las prestaciones derivadas de las obligaciones de este contrato son:

En primer lugar, la doctrina⁹⁵ estima que debe tratarse de conocimientos con posible aplicación industrial o comercial. En otras palabras, la información debe servir para fabricar un producto o para intervenir en el proceso productivo haciéndolo más eficaz o solucionándolo algún problema que en él pueda presentarse.

En segundo término, se trata de conocimientos que no son protegidos por la legislación industrial. No son, pues, sujetos a la protección de registro alguno, por su propia naturaleza, o porque, siendo patentables, no han sido registrados como tales.

En tercer lugar los conocimientos deben ser secretos. Este carácter debe ser globalmente considerado, lo que significa que no hace falta que todas y cada una de las informaciones transmitidas sean secretas, sino que lo sea el conjunto de ellas.

Finalmente, podemos señalar la necesidad de que se trate de conocimientos con valor patrimonial. En otras palabras, la información transmitida debe tener un valor económico para el licenciataria, y ser relevante para el proceso productivo o comercial de que se trate. Esta característica guarda estrecha relación con la calidad secreta de los conocimientos, la misma que determina que sean ventajosos para quien los adquiere, al no ser de dominio público.

⁹⁴ ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max, Contratos Modernos, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 253.

⁹⁵ Originalmente se consideró que los conocimientos objeto del contrato siempre debían estar referidos al desarrollo de una patente, concepto actualmente superado, pues se entiende que puede tratarse de información que no guarde relación alguna con la explotación de una patente, y sea autónoma en sí misma y no complementaria. MONTROYA MANFREDI, Ulises, óp. cit., p. 566.

2.4 Extinción o terminación del contrato

El contrato de know how está sujeto a su vez, a las figuras típicas de determinación contractual, puede concluir por diversas causas, así se considera pertinente los siguientes supuestos que pasamos a exponer.

2.4.1 Terminación Normal

“Cumplimiento del plazo de duración”⁹⁶, si se cumplió el plazo estipulado por las partes contratantes, el licenciario deberá dejar de utilizar los conocimientos transferidos por el licenciante, estando obligado a la devolución de los mismos ya que el know how encarna meramente una transferencia en uso, más no de propiedad. El contrato de know how es, por su propia naturaleza, de duración limitada en el tiempo. Cuando el contrato es mixto, es decir know how y cesión o licencia de patentes. Si no se hubiera pactado un plazo determinado, y se trata de un contrato de tracto sucesivo nos remitiremos a lo dispuesto por el artículo 1365 de nuestro ordenamiento civil, el cual establece que en los contratos de ejecución continuada que no tenga plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho. De manera que cualquiera de las partes podrá ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta días de anticipación. Esta norma no regirá, como es obvio, tratándose de un contrato de ejecución inmediata, lo cual también es posible en el know how.

Algunos autores consideran que también es una causa natural de extinción del contrato de know how aquella que se da por liquidación en su caso de las partes.⁹⁷

2.4.2 Terminación Anticipada

Por resolución contractual.- En lo que respecta al incumplimiento o imposibilidad de la prestación, las obligaciones surgidas de este contrato quedarán extinguidas por resolución, al tratarse de un contrato con

⁹⁶ CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a de la Concepción. Op. cit. p. 13.

⁹⁷Es importante anotar que tratándose de personas naturales, el fallecimiento de una de las partes en principio no determina la extinción de las obligaciones a su cargo pues éstas son transmisibles a los herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carácter de intuitu personae.

prestaciones recíprocas. Es de aplicación las normas generales de resolución por incumplimiento o imposibilidades de la prestación contenidas en los artículos 1428 y siguientes de nuestro Código Civil, tratándose de considerar que en estos casos la relación contractual nace pura, y que sólo después de su celebración se presentan determinadas situaciones o acontecimientos, que determinan o producen la pérdida de su eficacia. Así tenemos el caso de la excesiva onerosidad de la prestación que configuraría la aplicación de la resolución, al tratarse de un supuesto en que la obligación de uno de los contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestación, debido a que se producen acontecimientos que no existían ni se habían hecho presentes en el momento de celebrarse el contrato y que además ostentan caracteres imprevisible, extraordinarios.

Por ejemplo: que el know how otorgado haya sido superado por otra invención aparecida durante el período de vigencia. Otro típico caso es la pérdida de confidencialidad de la información especializada implique el menoscabo de ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir el contrato a una de las partes. Así también, podría configurarse el caso de resolución por imposibilidad sobreviviente de la prestación, pudiendo ser aquí sin culpa de las partes; por culpa del deudor o acreedor.

También puede ser por incumplimiento de obligaciones; por falta de saneamiento, por vicios ocultos en el know how transmitido o por hechos propios del titular; a su vez la resolución a cargo del dador será por la falta de pago de royalties pactados o retraso de los mismos; por comunicar a terceros la tecnología objeto de la transferencia; en general por no cumplir las condiciones pactadas.

Por rescisión contractual.- Es importante considerar que "la rescisión deja sin efecto un contrato por una razón que existe al momento de su celebración"⁹⁸. Tal como lo establece el artículo 1370 del código civil. En la rescisión el contrato no está viciado en su origen, pero podemos decir que tiene un defecto de nacimiento, que puede conducirlo a su disolución, por ejemplo, en la contratación por know how, puede darse una necesidad donde el dador se

⁹⁸ BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos Modernos: Contratos Atípicos e Innominados, Ediciones Legales, Lima, 2010, p. 158.

aprovecha del beneficiario y ofrece un precio exagerado a las condiciones reales del mercado. Para que se configure un caso de lesión, la desproporción entre las prestaciones se da al instante en que se perfecciona el contrato y no con posterioridad, por ende serán también aplicables las disposiciones generales referidas a la lesión, Art.1447 y siguientes del Código Civil.

Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico.- “El know how, a su vez, puede terminar por nulidad, ídem por anulabilidad del mismo, a tal efecto nos remitiremos a lo dispuesto por nuestro ordenamiento civil en los artículos 219º y 221º⁹⁹. Ejemplo si la contratación por know how, no se efectúa por el titular del mismo, correspondería al perjudicado pedir la anulabilidad por dolo. Si la contratación contraviene alguna norma imperativa, de orden público o contra las buenas costumbres, es lógico que el contrato fuera nulo.

Cabe acotar que para Arias Schreiber también se da otro tipo de causales como son las causas generales aplicables a la extinción de las obligaciones, así se extinguirán las obligaciones nacidas del contrato de know how por compensación, condonación, transacción, consolidación, novación, mutuo.

2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how

Antes de desarrollar las ventajas y desventajas del contrato de know how es necesario primero entender cuáles son los beneficios que tenemos con el know how como también comprender las dificultades o desventajas que presenta, es en ese sentido que primero desarrollaremos las ventajas y desventajas del know how de manera general y en base a lo desarrollado podremos deducir cuales son las ventajas y desventajas que posee el contrato de know how.

Ventajas

- ❖ Los conocimientos técnicos secretos, pueden proteger cualquier creación, exigiéndose sólo el requisito de carácter secreto; es decir, el know how admite 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

⁹⁹ Ibidem.

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.

- ❖ Los conocimientos técnicos, a diferencia de las patentes, presentan una duración 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.
- ❖ Los conocimientos técnicos permiten, en el ámbito empresarial 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.
- ❖ Representan una “garantía de éxito”, 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 lo que no producen mejores resultados e incorporando los que consigan buenos resultados.
- ❖ En lo que respecta al empleo y a la transmisión, el know how es susceptible de ingresar al negocio contractual, el conocimiento 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.
- ❖ La existencia del secreto obliga a los competidores a trabajar para conocerlo o encontrar un método que lo 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.

- ❖ Los conocimientos técnicos permite a su titular no sólo un 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.

Desventajas

- ❖ No tiene 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, 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 pago de sumas periódicas como en las patentes (tanto en su obtención como en su mantenimiento).
- ❖ 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, en cuestiones de probanza y nivel de responsabilidad se debe de tomar las precauciones necesarias.
- ❖ 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, 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.

De lo expuesto tenemos las ventajas que presenta el contrato de know how:

El contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos permite transferir tecnología, transmitir conocimientos especializados de forma temporal, permitiendo al beneficiario tener mayor competitividad empresarial y con ello gozar de una posición preferente en el mercado porque ingresarán al mercado con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y desarrollarán un conocimiento de alto valor económico.

El contrato de know how incrementa el valor de la empresa titular del know how, porque, debido a estos conocimientos técnicos secretos la empresa titular podrá transmitirlos a otras empresas que quieren ser más competitivas, teniendo a su vez la empresa propietaria de los conocimientos especializados ingresos por las transmisiones efectuadas e incrementando el activo de la empresa. Es decir la empresa se capitaliza más en el mercado.

Otra ventaja del contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos es la flexibilidad del contenido del contrato, es decir estos contratos se celebran de acuerdo a las necesidades y a los acuerdos arribados por las partes, debido a que el contrato de know how es un contrato donde prima el principio de autonomía de la libertad contractual por ser un contrato atípico.

Las desventajas que presenta el contrato de know how son las siguientes:

Una vez finalizado el contrato de provisión de conocimientos técnicos secretos cabe la posibilidad que el beneficiario no entregue todo los conocimientos especializados transferidos por el titular y que a pesar de que haya finalizado el contrato el beneficiario siga utilizando el know how transmitido, ocasionándole perjuicio al titular. Por ello se debe tomar medidas de seguridad y establecer cláusulas en el contrato para garantizar la entrega total del know how a su titular.

Otra desventaja en el contrato de know how puede darse cuando el beneficiario lo divulga o no guarda el deber de reserva del conocimiento transferido o no toma las medidas necesarias de seguridad para mantenerlo en secreto, por

ejemplo un trabajador de la empresa beneficiaria puede acceder fácilmente a los conocimientos transmitidos y entregarlos a otra empresa perjudicando tanto a la empresa beneficiaria como al titular de los secretos empresariales, por ello se debe tomar todas las medidas necesarias de seguridad para proteger el know how, consignándose en el contrato las cláusulas de confidencialidad, el deber de reserva, las sanciones, cláusulas de no competencia por parte de la empresa beneficiaria posteriormente a la culminación del contrato, también la empresa beneficiaria debe tomar medidas para proteger ante sus trabajadores el know how y también una vez que los trabajadores dejen de laborar en la empresa deben mantener la reserva del conocimiento.

Sumario. CAPÍTULO III
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO
DE KNOW HOW EN EL DERECHO
INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnología dentro del desarrollo de los países. 3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Alemán. 3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Colombiano. 3.4 El contrato de know how dentro de la legislación Costarricense. 3.5 La protección jurídica del contrato de know how en los Estados Unidos de Norte América. 3.6 El contrato de know how y su protección en España. 3.7 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Italiano. 3.8 Regulación del know how en la Comunidad Andina de Naciones. 3.9 Legislación del know how en la Unión Europea. 3.10. Leyes modelo sobre protección del know how.

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnología dentro del desarrollo de los países

En los últimos años el desarrollo de los países a nivel mundial se está realizando por la apertura de mercados, el cual ha generado el comercio internacional a través de los negocios internacionales que es un área que comenzó a desarrollarse en la década de 1950.¹⁰⁰ Estos negocios internacionales se basan en las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos, mercados y organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales entre empresas transnacionales y países o también entre países. Este avance galopante se da en gran medida en la tecnología, a la información privilegiada que tienen algunos países y empresas los cuales los hacen diferentes y les da mayor competitividad en el mercado por ese conocimiento secreto reservado que poseen. Está claro que en el mundo existe desigualdad en el desarrollo tecnológico, unos países son más avanzados tienen mejores tecnologías, mejores conocimientos que otros.

Estos conocimientos son propicios para contribuir al desarrollo global y uniforme de las naciones a través de los conocimientos industriales y comerciales que los países más avanzados les pueden proveer a los menos desarrollados como es el caso de nuestro País.

Como manifiesta Ulises Montoya "El desarrollo de las actividades empresariales requieren de costosas inversiones. Una forma de minimizar el riesgo en la inversión es lograr el financiamiento en la investigación, cuyo fruto será materia del secreto para ser utilizado bajo la forma de un contrato de know how. La transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global."¹⁰¹

De tal forma que el desigual desarrollo tecnológico, industrial y comercial entre los países se reducirá en la medida en que la tecnología que se posee se

¹⁰⁰ En esta época no había muchas empresas multinacionales o transnacionales y la mayor parte de ellas eran estadounidenses, muchas naciones entre ellas Japón y los países Europeos, se preocupaban más por la reconstrucción que por invertir en el extranjero.

¹⁰¹ Ulises Montoya Manfredi, Derecho Comercial tomo III, Editora Jurídica Grijley, julio 2006, pp. 559-560.

incorpore como licencia de know how o contrato de transferencia de tecnología, concepto que en su uso general constituye un proceso por el cual los conocimientos desarrollados en una organización o en un área con un propósito determinado, es aplicada a otra organización no de manera directa sino a través de conocimientos y experiencias los cuales son asimilados y adaptados a las necesidades del contorno social al cual son transferidos.

Se denomina tecnología en el mundo del comercio internacional a la aplicación de conocimientos científicos o los medios técnicos, a fin de obtener nuevos productos y servicios, mejor calidad de ellos menores costos o menor tiempo para su obtención, así como procedimientos técnicos complejos para lograr productos de calidad difíciles de imitar. Por su parte transferencia no significa traslado de algo de un lugar a otro, sino más bien se utiliza para designar los contratos en los que una de las partes concede a la otra la posibilidad de utilizar su know how.

“la transmisión de know how de las empresas grandes a las empresas pequeñas posibilitan a estas pequeñas y medianas empresas una explotación moderna, racional, pero sobre todo eficiente y rentable, que éstas no podrán realizar valiéndose solamente de sus propios recursos. De esta manera, la transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global, eficiencia y rentabilidad”.¹⁰²

La transferencia de tecnología puede tener varios significados en diferentes situaciones; en algunas situaciones, se refiere a transferencia de derechos legales que reconoce el uso exclusivo sobre creaciones de la mente, en otros casos constituye el movimiento espontaneo de información, conocimientos y habilidades a través de la interacción entre empresas o personas.

La expresión transferencia de la tecnología debe ser concebida como el proceso por medio del cual un conjunto de conocimientos se transmiten de un área o sector determinado a otro, siendo este un concepto que engloba los diferentes tipos de transmisión de conocimientos.

Los beneficios económicos de la transferencia tecnológica a un país se acrecientan cuando un producto, proceso o servicio es traído al mercado donde puede ser vendido o usado para aumentar la productividad, se trata de

¹⁰² *Ibidem.*, p. 561.

ver si la tecnología a aplicar en un país determinado, es percibida como una necesidad de mercado.

Cuando una transferencia de tecnología es exitosa, nuevos y diferentes productos o procesos llegan a ser disponibles para incluir o cubrir la demanda en el mercado, creando un ambiente de crecimiento y prosperidad económica dentro de un sector o país determinado.

Todos los hechos anotados se dan sin esperar a que largas investigaciones desarrollen tecnologías implementadas ya en otros países o regiones con resultados concretos, sólo basta un proceso de transferencia de tecnología y su posterior adaptación para lograr los resultados esperados.

En la actualidad, bajo los nuevos esquemas mencionados existe la necesidad de integración comercial, el cual conlleva a la necesidad de un contenido mucho mayor en la transferencia de la tecnología, que no sólo abarque derechos reconocidos como exclusivos, como sucedía anteriormente, sino otras experiencias y conocimientos que no son reconocidos como derechos y que hoy en día juegan un papel de vital importancia tales como el establecimiento de centros educativos, fábricas, programas de entrenamiento industrial, ámbito comercial, agrícola y otros servicios que en términos generales no tienen una protección especial frente a terceros en el momento de incursión a un área determinada.

En la actualidad firmas de negocios internacionales buscan socios posibles en otros países, ofreciendo sus experiencias tecnológicas e industriales para poder acceder a los mercados extranjeros, todas favorecidas por las nuevas leyes de inversión extranjera que flexibilizan y en algunos casos liberan totalmente el manejo de las regalías por concepto de inversión en transferencia de tecnología.

Estas asociaciones con empresas nacionales son las que se imponen y en estas asociaciones es cuando se presenta la transferencia de la tecnología que, en su mayor parte, se refiere a experiencias y secretos de negocios adquiridos en mercados más activos y dinámicos, esta transferencia de la tecnología se convierte en un medio eficaz para los países con bajo nivel tecnológico y comercial, por medio del cual estos pueden alcanzar conocimientos que ya han sido desarrollados por naciones más industrializadas, evitando de esta manera que se hagan cuantiosas inversiones en el desarrollo de tecnologías ya

implementadas. Es mejor dedicar esfuerzos a desarrollar nuevas tecnologías y adecuar aquellas existentes a las necesidades del país.

En resumen la importancia de la transferencia tecnológica o know how en los países radica en que podrán mejorar la tecnología, información, comercio, entre otras y esta mejora será para los países menos desarrollados por el cual ya no gastarán recursos económicos los países o empresas de países menos desarrollados en tecnología que ya ha sido desarrollada ampliamente en otros países sino más bien a través del know how van a poder acceder a dicha información que les va beneficiar para ser más competitivos.

Habrà menor costo para la adquisición de conocimientos para la explotación de actividades industriales o de servicios, y podrán destinar sus recursos económicos a mejorar su calidad, cumplir con estándares a nivel global.

3.2 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Alemán

Eduardo Chulià Vicent expresa que para la Ley Alemana el know how es sinónimo de adelanto inventivo, procedimiento de fabricación, construcciones y demás adelantos enriquecedores de la técnica, que deben ser secreto de empresas.

En Alemania el know how se encuentra estipulado en la "La Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (ley de defensa de la competencia, BGBI.2004 I, p.1414; UWG) tiene por objeto, según su artículo I, la protección de los competidores, los consumidores y los demás operadores económicos frente a la competencia desleal. Asimismo, defiende el interés general en una competencia libre de falseamientos"¹⁰³. A esta Ley de competencia desleal se le conoce como UWG. También podríamos considerar que los secretos de empresa se encuentran regulados en el Código Penal Alemán conocido como StGB.

¹⁰³ PÉREZ MOSTEIRO Amelia María, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011. P. 324. Disponible en línea: http://books.google.com.pe/books?id=oAD_d0ilHv4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Amelia+Maria+Perez,+Moseiro%22&hl=es&sa=X&ei=SxoPT_WJCMJ9ggeu3tXKAw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false. Página consultada el 23 de Febrero del 2012.. Página consultada el 23 de Febrero del 2012.

En cuanto a la UWG. El know how está regulado en los artículos del 17 al 20 y tal como afirma Benaventes Chorres¹⁰⁴ la UWG tiene una tipificación penal de los secretos empresariales.

El artículo 17 se refiere a la traición de los secretos comerciales y empresariales y contempla cuatro párrafos los cuales son:

(1) Cualquier empleado, obrero o aprendiz de una empresa de negocios que, durante la duración de su relación laboral, comunica un secreto comercial o industrial que ha sido confiada a él o se ha convertido en accesible para el mismo por razón de su relación laboral, sin autorización a cualquier persona a los efectos de la competencia, en beneficio propio, para el beneficio de un tercero o con la intención de causar perjuicio al titular de la empresa de negocios, será sancionado con prisión de hasta tres años o una multa.

(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos de la competencia, en beneficio propio, para el beneficio de un tercero o con la intención de causar un perjuicio al titular de la empresa de negocios:

1. Obtiene o mantiene sin autorización a través

(A) el uso de medios técnicos;

(B) la fabricación de una reproducción incorporada del secreto; o

(C) el traslado de un objeto en el que el secreto se plasma, o

2. hazñas o se comunica con otra persona, sin autorización, un negocio o secreto industrial que ha adquirido o en alguna otra forma, sin autorización, obtenido o asegurada a través de una comunicación que se refiere el inciso (1) o a través de su propia u otra de actuar bajo punto 1, será castigado con la misma pena.

(3) La tentativa de cometer tal acto será castigado.

(4) En los casos particularmente graves, la pena será de prisión de hasta cinco años o una multa. Un caso particularmente grave será normalmente el caso en que la persona que comete el acto sepa la hora de hacer la comunicación que el secreto está en ser explotada en el extranjero o si él mismo explota en el extranjero.

La Ley está diseñada para proteger a los competidores, consumidores y participantes en el mercado de la competencia desleal. Al mismo tiempo el

¹⁰⁴ BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Delito de Divulgación y Explotación de Secretos de Empresa: un estudio sobre la necesidad de tipificación de esta figura en el código penal Peruano. En el XVII congreso latinoamericano, IX iberoamericano y I nacional de derecho penal y criminología.

interés público en una competencia no falseada está protegido. Se prohíbe poner en peligro los actos desleales, así desleales de competencia, los competidores o de otros participantes del mercado. La explotación de la reputación, la obstrucción de los competidores, la publicidad engañosa y el acoso injusto son sólo unas cuantas consignas que se mencionan en este contexto y para examinarla base de los requisitos legales. Además, la UWG sabe cómo la publicidad del derecho penal punible, la traición de los negocios y los secretos comerciales, o el uso de plantillas.

El artículo 18¹⁰⁵ sanciona la explotación de los conocimientos a la persona que se le confía el secreto de la empresa.

El artículo 19¹⁰⁶ de la UWG estipula la indemnización de los daños causados.

El artículo 20¹⁰⁷ de la UWG establece como ilícitos autónomos algunos casos peligrosos de tentativas de inducción y preparaciones para cometer un abuso de un know how, así como actuar como cómplice de una conducta ilícita de este tipo. La sección 20 a su vez, considera punible el intento de inducción incluso cuando ese intento ha fracasado. También establece un principio de derecho internacional en el párrafo 20 a. Esta norma establece que la sección 5.7.St.GB se impondrá a las violaciones de las disposiciones recogidas en las secc. 17,18, y 20 de la UWG, si el titular del secreto de empresa violado es una empresa Alemana. De este modo, la aplicación de la Ley de competencia desleal Alemana no se aplica únicamente a las fronteras de ese país, sino que serán aplicables a cualquier extranjero, aunque actúe en otros territorios, siempre que resulte afectada una empresa Alemana.

Con respecto al Código Penal en Alemania se denomina StGB y regula la figura del delito por violación al secreto de empresa, en este caso nos

¹⁰⁵Artículo 18. Cualquier persona que, a los efectos de la competencia o para beneficio personal, explota sin autorización o se comunica con otros documentos de la persona o las instrucciones de carácter técnico, en particular, dibujos, modelos, patrones, secciones o métodos que se han confiado a él en el curso de negocio será sancionado con prisión de hasta dos años o una multa.

¹⁰⁶Artículo 19. Cualquier persona que actúa en violación de las disposiciones de las Secciones 17 y 18 también podrán ser objeto de indemnización de los daños causados. Cuando hay más de una persona responsable, que serán responsables conjunta y solidariamente responsables.

¹⁰⁷ Artículo 20 -. (1) Toda persona que a los efectos de la competencia o para beneficio personal tiene por objeto inducir a otra persona a cometer un delito bajo la Sección 17 o 18 años o que acepta la propuesta de otra persona para cometer este delito será castigado con pena de prisión de hasta dos años o una multa.

(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos de la competencia o para obtener beneficios personales se propone para la comisión de un delito previsto en la Sección 17 o 18 o si declara su voluntad de cometer ese delito a instancias de otra persona será castigado con el mismo castigo.

(3) El artículo 31 del Código Penal se aplicarán de la misma manera. 20a. En el caso de los delitos previstos en las secciones 17, 18 y 20, Sección 5, inciso 7 del Código Penal se aplicarán de la misma manera.

remitimos a los apartados legales contenidos en los artículos 202 a), 203 y 204 StGB, ubicados en la sección XV de la parte especial, bajo la denominación “Lesión del ámbito personal de la vida y del secreto”. Esta clasificación es confusa, ya que llega a equipararse el tratamiento del secreto de empresa o know how con el secreto profesional, lo cual es erróneo, contradiciendo la Ley de competencia desleal Alemana. En el artículo 202 a) se sanciona el espionaje en general, siendo posible aplicarlo a conductas de espionaje empresarial.

El artículo 203, hace referencia expresa a la criminalización de la divulgación del secreto de empresa dentro del delito de violación de secretos privados.

En cuanto a la crítica del artículo, se precisa:

El legislador Alemán tipifica expresamente la conducta de divulgar un secreto de empresa.

El artículo 203 de la StGB, detalla que el Código Penal Alemán realiza un erróneo tratamiento entre el secreto perteneciente a la vida personal y la de un secreto o negocio.

La norma es limitada, ya que se trata de un delito de carácter especial, que únicamente puede ser cometido por una agente con estado de dependencia, careciendo de regulación la infracción Penal cometida por tercero.

La acción tipificada como conducta ilícita es la divulgación, careciendo de regulación otras acciones como: revelar, ceder, otorgar, explotar.

El artículo 204.1. StGB, se presenta como un tipo cualificado respecto del anterior cuando el sujeto utiliza un secreto ajeno a cuya reserva está obligado.

3.3 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Colombiano

La legislación Colombiana al regular este tema sólo hace mención al secreto industrial sin que a la fecha se haya regulado de manera específica el know how, autores Colombianos como Manuel Pachón indican que la legislación da al secreto industrial, el carácter de bien inmaterial y lo ubica como parte de la propiedad industrial.

La propiedad industrial ha sido protegida desde 1811 con la Constitución de la República de Tunja y la del Estado soberano de Antioquia de 1812 que reconocía derechos a los inversores, pero sin hacer ninguna diferencia al

secreto industrial. En el año de 1993 entra en vigencia la decisión 344 del acuerdo de Cartagena el cual es reglamentada por los decretos 117 y 2875 en este decreto 2875 por primera vez en el país de Colombia la legislación hace referencia y reconoce el secreto industrial como objetos de derechos y protección por parte del estado en el ámbito comercial como derechos comprendidos dentro de la propiedad industrial.

Esta decisión no contiene como tal una definición de lo que es secreto industrial y además en ningún momento hace referencia al know how, pero si hace una enumeración de los elementos o características de lo que para la decisión vendría a conformar el secreto industrial. Solo menciona el secreto industrial y dentro de ello incluye los secretos comerciales. Establece que la información debe contar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes películas u otros elementos similares, y perdurará mientras existan las condiciones establecidas.

También menciona que estos secretos industriales deben tener valor comercial efectivo o potencial por ser secretos y quien lo tiene bajo su control debe tomar medidas razonables para su protección.

La decisión 344 del acuerdo de Cartagena es resultado de la Comunidad Andina de Naciones, organización subregional con personalidad jurídica internacional, creada por el pacto andino.

Por último en la doctrina Colombiana asimilan al know how como un secreto industrial, tal como manifiesta Manuel Pachón, es un bien inmaterial cuyo titular puede transmitirlo por acto de disposición o facultar a otro para usarlo e inclusive también dentro de esta figura los conocimientos comerciales o empresariales. Y los conocimientos que no sean secretos, así sean de difícil acceso por parte de otras empresas no constituyen un secreto industrial o empresarial, quien está dispuesto a pagar un precio por poderlos utilizar, solo lo hace por estar en un nivel inferior, el precio se paga entonces por la prestación de un servicio y no por tener acceso a un secreto industrial. Además al referirse al secreto industrial, comenta el autor que la decisión al exigir el conocimiento no sea de total dominio público, quiere decir que el conocimiento no lo tenga una persona distinta al poseedor.

En cuanto a la Jurisprudencia Colombiana tenemos la sentencia T. 381/93 el cual se pronunció sobre la protección del secreto industrial y lo identifican también con el know how.

Primera instancia: la acción de tutela fue interpuesta por la empresa Bavaria S.A. contra la dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia, debido a que ella por razones tributarias solicitó a Bavaria el cuadro de estándares para cervezas y maltas que producía, también le fue solicitada la relación de distribuidores inscritos en la fábrica de Bogotá y estos aspectos según la empresa versaban sobre el mapa de distribución de cervezas en la zona y equivalía también al secreto industrial; Bavaria invoco como derecho amenazado su derecho fundamental a la propiedad en este caso la industria.

Por lo cual el tribunal superior del distrito judicial de Santafé de Bogotá sala Civil concedió a Bavaria la tutela en merito a los siguientes fundamentos:

“El derecho de propiedad industrial invocado como amenazado por el accionante, tiene el carácter de fundamental, pues es parte del patrimonio de la sociedad demandante. Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen derecho de propiedad, aquellos planes, reglas y métodos utilizados en actividades económico comerciales y que hacen parte de lo que se conoce como “know how” y tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, al tipificarse como delito de divulgación por quien no tenga facultad para ello, y al configurar hecho constitutivo de competencia desleal obtener secretos industriales y comerciales ajenos”.

En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo del tribunal y denegó la tutela.

Los argumentos fueron los siguientes:

“La propiedad industrial como manifestación de la propiedad privada encuentra amparo en la constitución pero se encuentra sujeta a las limitaciones que a ese derecho lo impongan los derechos de los demás y el orden jurídico artículo 16 de la C.N.

Puede afirmarse que el secreto industrial es aquel aspecto de la órbita privada de la actividad industrial o comercial, que en desarrollo de la privacidad y protección solo se conoce por ciertas personas y se mantiene reservado para

los demás, con la facultad de conservarlo de esa forma, siempre que no se atente contra el orden público de la nación.

La investigación tributaria constituye una limitación al derecho de propiedad en sus diferentes manifestaciones, en desarrollo del orden público, por el poder impositivo del estado y ello tiene su razón de ser en la prevalencia del interés público sobre el interés privado y del interés general sobre el particular, artículos 18 y 1 de C.N [...] Además, el artículo 15 de la constitución nacional faculta al estado para verificar las situaciones fácticas que constituyen la base de la imposición con la obligación de darle el uso tributario en lo pertinente, y no admitirlo así sería limitar la actividad fiscal del estado so pretexto de divulgación del secreto industrial lo que resulta contrario a la naturaleza y fines del estado. Por lo tanto, los conocimientos obtenidos por una investigación fiscal de elementos no tributarios, no implican ningún desbordamiento del estado en la medida que no se utilicen para fines distintos y no se hagan públicos.”

Consideraciones de la corte constitucional.- carácter fundamental pero no absoluto de la propiedad industrial.- “la propiedad es un hecho económico y comercial a la vez y su posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De ahí que su carácter de fundamental solo puede ser definido en el caso concreto y solo en el evento en que la violación de la propiedad desconozca para su titular los principios y valores constitucionales fundamentales, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental.

De otra parte, todo derecho es garantizado por la constitución siempre que no dañe a los demás o no obstruya la actividad del estado, por eso oponer la propiedad industrial al normal ejercicio de las funciones públicas, desnaturaliza el correspondiente derecho. La propiedad industrial goza de garantía constitucional pero sujeta al régimen que le imponga la ley (artículos 159 numeral 14 y 24 de la C.N.) y las obligaciones y restricciones que implican la función social y prevalencia del interés general”.

“A su vez la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a factores técnicos o científicos que, combinados de cierta

manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como “know how” es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenecen a la empresa y forman parte de su patrimonio”.

“La garantía a esta forma de propiedad particular no riñe, con la función que cumplen las autoridades tributarias para el logro de sus fines que le interesan a la comunidad y que prevalecen sobre el interés privado, los funcionarios que tengan acceso a dichos conocimientos, están obligados a utilizarlos solo con fines tributarios, a no divulgarlos y no aprovecharlos ilícitamente. Debe tenerse en cuenta que el estado no puede ser privado de su poder de indagación tributaria ni de su capacidad investigativa, las cuales por ser de orden público prevalecen sobre la voluntad de los particulares y se imponen a ellos”.

De la jurisprudencia tenemos que en primera instancia el tribunal superior del distrito judicial de Santafé concede a Bavaria la tutela y argumentaron que el cuadro de estándares podían poner en descubierto el esquema de producción de la empresa y no tenían relevancia para el ámbito tributario los porcentajes de los elementos que componen cada tipo de cerveza. Además el tribunal considera al know how como secreto industrial y dentro de ello menciona a los conocimientos industriales y comerciales.

En segunda instancia la corte suprema de justicia no le da la razón a Bavaria y no hace ninguna mención del know how y alega que la propiedad privada cede ante el interés general el cual es la actividad fiscal del estado. Reconoce la protección de los secretos, empero ello solo se utilizara para fines tributarios y no se podrán hacer públicos.

En cuanto a la Corte Constitucional, deniega la tutela interpuesta por Bavaria. La Corte menciona el know how como secretos industriales y lo limita a conocimientos relacionados con factores técnicos y científicos, además garantiza el secreto industrial protege ante divulgaciones o violaciones indebidas, pero no frente a la facultad que tiene el estado de investigación tributaria conferido por la constitución donde el interés particular cede ante el

interés general y que los funcionarios que tienen acceso a la reserva industrial deben mantener el secreto y utilizando la información solo para fines tributarios.

3.4 El contrato de know how dentro de la legislación Costarricense

En Costa Rica se protege el know how a través del Código Penal, la Ley de Información no Divulgada y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

El Código Penal de Costa Rica regula la divulgación de los secretos en el artículo 203¹⁰⁸. Donde se reprime a quien divulgue un secreto sin justa causa y esta divulgación pueda causar daño. La agravante de este artículo se da para los funcionarios públicos y profesionales. Quienes serán inhabilitados para ejercer sus cargos y oficios públicos.

Como se puede apreciar este artículo tiene cierta aproximación a tutelar el bien jurídico del know how, sin embargo es muy ambiguo porque sólo de forma general aborda el secreto sin especificar la clase de secreto que se protege quedando a merced del juzgador para poder interpretarlo. "no quedamos muy convencidos de que este tipo penal brinde la suficiente tutela que estamos requiriendo, o que necesitan los franquiciantes a la hora de transferir su know how a un franquiciado en un contrato de franquicia. Este tipo penal no da la protección deseada a este bien jurídico inmaterial"¹⁰⁹.

También se protege el know how en Costa Rica a través de la Ley de Información no divulgada.

El objetivo de la ley es proteger la información no divulgada, contribuir a promover la innovación tecnológica, transferencia y difusión de la tecnología. de modo que favorezca el bienestar socioeconómico.

¹⁰⁸ARTÍCULO 203.- Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años.

¹⁰⁹GÓMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. Óp. cit., p. 160.

Esta Ley protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales. La información debe tener un carácter confidencial y esta información debe ajustarse a lo siguiente:

- 1.- sea secreta; no sea conocida ni fácilmente accesible.
- 2.- esté legalmente bajo control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionables para mantenerla secreta.
- 3.- tenga un valor comercial por su carácter secreto.

El artículo 4 está referido a la información excluida de protección; no protege a la información de dominio público, la información evidente para un técnico versado en la materia y la información que debe ser divulgada por disposición legal u mandato judicial.

La autorización de uso está consignada en el artículo 5 y permite al titular de la información no divulgada transmitirlo a un tercero o autorizar el uso y el beneficiario queda obligado a no divulgar salvo pacto en contrario.

El artículo 6 está referido a la responsabilidad; por lo cual se considera responsable a quienes hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial sin autorización del titular. Y también son responsables los que obtengan ventajas económicas de estos actos. El artículo en comentario también menciona que las acciones administrativas, civiles y penales serán reguladas en una ley posterior. Lo cual será desarrollado ut infra.

El artículo N° 7 de la Ley citada, regula la confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales. Prohíbe divulgar la información confidencial al personal que labora en una empresa cuando se le haya comunicado de forma expresa dicha confidencialidad. Esta prohibición perdura aun cuando su relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios hayan cesado.

Ley N° 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

La Ley establece que la violación de cualquier derecho sobre propiedad intelectual, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el registro de propiedad industrial o el registro nacional de derechos de autor y derechos conexos. Y las acciones judiciales. También permite adoptar medidas cautelares, para ello quien solicita debe acreditar ser titular del derecho.

Con referencia a la institución jurídica que estamos desarrollando la Ley establece las sanciones a los que incurrirán los sujetos responsables de divulgar información confidencial es así que regula en el Capítulo V los Delitos Penales, y referentes al know how lo regula en la sección II Delitos Contra Derechos de Información no Divulgada. Artículos 49 y 50.

El artículo 49¹¹⁰ está referido a la divulgación de secretos comerciales o industriales. Y sanciona con prisión de hasta tres años a quien divulgue información confidencial sin la autorización del titular de los secretos comerciales conocidos por razón de su oficio, empleo, relación contractual o profesión.

La agravante en la divulgación de secretos comerciales se da para el caso de los funcionarios públicos a quien además de la pena privativa de libertad se le inhabilitará de uno a dos años para el ejercicio de cargos públicos.

También el artículo 50 sanciona la obtención de secretos comerciales a través de medios ilícitos estableciendo una pena de hasta tres años. El artículo expresa lo siguiente:

Artículo 50.- Obtención de información no divulgada por medios ilícitos. Será sancionado con prisión de uno a tres años quien, por medios ilícitos o desleales, obtenga información no divulgada.

El bien jurídico¹¹¹ tutelado es la capacidad competitiva de la empresa. Porque la divulgación del secreto comercial ocasionará un perjuicio para la empresa titular de la información no divulgada.

¹¹⁰Artículo N° 49.- divulgación de secretos comerciales o industriales.-

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien divulgue, sin autorización del titular de secretos comerciales o industriales, información confidencial conocida por razón de su oficio, empleo, relación contractual o profesión, de modo que pueda causar perjuicio al titular.

Para los efectos del presente artículo, así como de los subsiguientes de esta sección, se utilizarán, para fines de interpretación, los conceptos de secreto comercial o industrial e información no divulgada, contenido en la Ley de Información no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.

Si un funcionario público es quien revela la información no divulgada, se le impondrá, además de la pena privativa de libertad, inhabilitación de uno a dos años para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

¹¹¹Bacigalupo considera que el bien jurídico que se tutela es la capacidad competitiva de la empresa: "... el secreto se presenta como un claro valor de empresa, cuyo descubrimiento puede aumentar la capacidad económica de los rivales o disminuir la propia capacidad [...] Como secreto debemos de entender toda información sobre la competitividad de la empresa, conocidos por unos pocos con carácter de secretos: aquellas informaciones que por su entidad puedan afectar a la capacidad competitiva de la empresa, descartándose las que pese a su carácter reservado no son aptas para lesionarla." BACIGALUPO, (Enrique). Derecho Penal Económico. Editorial Hummurabi SRI. Buenos Aires, 2000. P381. Citado por GÓMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. Op cit., p. 171.

3.5 La protección jurídica del contrato de know how en los Estados Unidos de Norte América

La protección de los secretos comerciales en los Estados Unidos de Norteamérica se construye en torno a dos teorías que se complementan parcialmente:

a) Teoría utilitarista: Se basa en la idea de que los secretos comerciales son un tipo de propiedad, por lo que debe existir un medio de protección que impida el robo de información contenida en secreto y cuyo titular ha invertido medios para lograrla. Tiene como objetivo resguardar el estudio y alentar el emprendimiento. b) La segunda teoría es la "disuasiva" tiene por objetivo prevenir y sancionar los actos ilícitos y mantener un estándar razonable de buenas prácticas comerciales.

En Norte América se aplica el principio de que existe una propiedad del titular sobre su secreto comercial. Lo que se puede sostener en cuanto a la propiedad de un secreto comercial se puede afirmar igualmente respecto a la propiedad de una marca comercial.

En el ordenamiento Jurídico estadounidense se protege al know how a través de las leyes estatales que están basadas, en la primera declaración sobre daños, en la Ley uniforme sobre secretos industriales, en donde se protege al know how y está protegido contra la apropiación indebida.¹¹²

Esta Ley uniforme sobre secretos industriales, provee un listado parcial de "los medios impropios"; sin embargo es pertinente señalar que esta normativa contiene a su vez una clara enumeración de medios considerados apropiados para tener acceso a la información de índole especializada, de este modo se establece la legalidad y licitud del acceso sea por investigación independiente, por ingeniería inversa, por medio de contratación por know how, o por publicación de los elementos que componen el know how.

En el sistema Estadounidense en materia de acuerdos relacionados con transferencia de tecnología la competencia es ejercitada por la autoridad federal Antitrust y la normativa de referencia es the Antitrust Guidelines for the

¹¹²La apropiación resulta de la adquisición ilegal de la información secreta, de su revelación o usos ilegales. la adquisición ilegal puede ser una de las causas de revelación o uso ilegal porque la adquisición puede ser legal, pero la utilización que realicen con esta adquisición o la revelación incorrectos.

Licensing of Intellectual Property de 1995. Tal sistema normativo se aplica a todo los contratos de licencia de tecnología, retenidos generalmente útiles al desarrollo tecnológico y a la libre competencia. La valuación de un acuerdo es realizada sólo a través de un examen en concreto del documento contractual con la normativa imperante, en el extremo de no ser considerado contrario al mismo.

The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) es la legislación que en Estados Unidos de América se destina a la protección de los secretos industriales, y que textualmente determina:

“Un secreto industrial podrá consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se usen en una empresa y que den al empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o no lo usan. Puede ser la fórmula de un compuesto químico, un proceso de manufactura, de tratamiento o conservación de materiales, el patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes.”

De esta definición se desprenden tres elementos y que son: el secreto en sí, la novedad y el valor económico que representa en sí el secreto.

El primer elemento consiste en guardar la información de forma secreta, las medidas internas y externas que se deben tomar, celebrar contratos de confidencialidad con empleados, con proveedores, así como también con cualquier persona que deba tener conocimiento de la información.

El segundo elemento, la novedad, quiere decir que la información no debe estar en el conocimiento general de la industria.

El tercer elemento es el valor económico. Si la información no representa algún valor para el empresario que la posee, tampoco lo representa para la competencia, esta información necesariamente debe traducirse en valor económico y en ventaja frente a la competencia.

“Es importante mencionar que la ley castiga al que haya robado un secreto industrial hasta con 10 años de prisión y con multas [...] entre otros castigos.

Para concluir, existen otras leyes en las que también se norma esta figura, pero la más utilizada y la más común es esta “Uniform Trade Secrets Act (UTSA)”¹¹³.

En cuanto a la jurisprudencia Estadounidense, para algunos autores dentro de ellos Llobregat Hurtado consideran que la primera sentencia en Estados Unidos

¹¹³ ANGELES MORALES, Enrique. Op. cit., p. 98.

sobre protección al know how es la de *Vickey vs Welch*¹¹⁴ en el año de 1837 por la Corte Suprema de Massachussets; sin embargo esta sentencia sólo hace mención al secreto empresarial y no lo considera como una titularidad de quien lo invento dando mayores derechos al beneficiario demandante. Para Benavente Chorres la primera jurisprudencia del know how en el derecho norteamericano se da en el caso *Peabody vs. Norfolk* en el año de 1868, en Massachussets. Porque en esta sentencia se establecen los principios para proteger al know how.

“La Jurisprudencia Estadounidense, tiene una clara inspiración de la doctrina jurisprudencial inglesa. De este modo, en el ámbito inglés las primeras sentencias constituyen el antecedente inmediato de las modernas teorías que se han ido desarrollando en los Estados Unidos, sobre aspectos controvertidos como Aspectos relacionados con la protección del secreto empresarial con el derecho de patentes; La dificultad de calificar el secreto o know how, como un derecho de propiedad las medidas de protección al know how; La colisión entre el principio de libre competencia y el principio de dominio público.”¹¹⁵

Caso *Vickey vs. Welch*.

El demandado Welch vendió a Vickey su fábrica de chocolate, en cuyo contrato se transmitía la fábrica con el derecho exclusivo de hacer chocolate, al firmar el contrato Welch no quería transmitir la exclusividad porque quería conceder licencia del secreto de fabricación a otras personas. El Tribunal hizo cumplir el acuerdo a Vickey que tuvo que otorgar la exclusiva de fabricación del chocolate al comprador sin entrar a considerar la violación o no del secreto.

Caso *Peabody vs. Norfolk*.

“Peabody había desarrollado en secreto un procedimiento y unas máquinas para producir textiles. Contrató como maquinista a “Nolfolk”, el cual firmó un contrato en el que estaba de acuerdo en mantener el secreto del funcionamiento de tales máquinas como “sagrado”, comprometiéndose a utilizarlas en exclusivo beneficio de “Peabody” con posterioridad se rescindió el

¹¹⁴ Los secretos comerciales están protegidos en Estados Unidos de Norte América desde el caso *Vickery* contra *Welch*. Y el concepto de secreto comercial como propiedad fue desarrollado en *Peabody v Norfolk* en 1868, desde esa época es protegido el know how en Estados Unidos. Cfr. KOHLER, Rainer M. *Trade Secrets*, Revista digital de la facultad de Derecho de Boston, volumen 7, segunda publicación. 1966., p 324. Disponible en: <http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol7/iss2/13>.

¹¹⁵ LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999. p. 169

contrato e inició negociaciones con “Cook” el cual conocía los acuerdos de confidencialidad entre “Peabody y Norfolk” para construir una fábrica utilizando los modelos y procedimientos secretos de “Peabody”. El Tribunal en este caso consagró la siguiente doctrina:

Primero, reconoce el secreto como un derecho de propiedad industrial con independencia de que este fuera o no patentable.

En segundo lugar, el Tribunal reconoce la idoneidad de interponer la acción de cesación. Estableció la introducción del principio de equidad “cuando se producía una violación o un abuso de confianza”, cuando el daño fuera irreparable y los remedios de la Ley inadecuados, reconociendo la indemnización por daños y perjuicios. El secreto debe ser conocido por un número determinado de personas a fin de preservar su confidencialidad y valor económico comercial. Por ende, el know how, no pierde su valor por ser de conocimiento de agentes, trabajadores o personal de confianza que tengan un grado de dependencia con el titular del derecho.”¹¹⁶

“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 contratos, 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.

¹¹⁶Ibidem., p.171.

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.

4. Existen tres categorías de secretos empresariales: Los secretos empresariales cuyo dueño considera que pueden ser invenciones válidamente patentables; Los secretos empresariales cuyo dueño sabe que no son patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad válidamente se considera dudosa.

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, 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.

Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.

09 de marzo de 1964.

Stiffel Co. Era un fabricante de lámparas que creó la "lámpara de polo", un tubo vertical con instalaciones de luz unidos, que va desde el suelo hasta el techo. El cual fue un gran éxito comercial y tenía la patente otorgada en 1957.

Sears Roebuck & co puso en el mercado copias de las lámparas de Stiffel co. Y siendo una tienda minorista de gran tamaño y operación de ventas a nivel nacional fue capaz de vender a un precio más bajo que el de Stiffel co. Por lo cual fue demandado por infracción de patentes y competencia desleal.

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.
4. Existen tres categorías de secretos empresariales: Los secretos empresariales cuyo dueño considera que pueden ser invenciones válidamente patentables Los secretos empresariales cuyo dueño sabe que no son patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad válidamente se considera dudosa.

Cataphote Corporation v. Hudson
Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones
01 de julio de 1971.

Cataphote corporation fabricante de perlas de vidrio microscópicas demandó a Cecil W. Hudson, e industrias Hudson. Para prohibir el uso de ciertos presuntos secretos comerciales.

Hudson era un empleado de confianza y adquirió experiencia en la producción de perlas de vidrio, cuando Cataphote lo empleo él participo en las actividades de ensayo y error para encontrar un método de fabricación de perlas de este tipo. El cual tuvo éxito empresarial durante su empleo, Hudson fue importante en ayudar a la empresa en la producción de perlas de vidrio por el método de horno vertical, después de ocho años como gerente de la planta de Cataphote, Hudson dejo su empleo y siete años después a través de industrias Hudson Incorporated comenzó la construcción de una planta para la fabricación de perlas de vidrio en competencia con Cataphote.

El tribunal federal del distrito norte de Illinois manifestó que se dio la patente sobre un artículo que carecía el nivel de invención requerida para ser patentada. Sin embargo considero que Sears Roebuck & co era culpable de competencia desleal debido a que las lámparas eran confusamente similares.

La corte de apelaciones del séptimo circuito prohibió a Sears Roebuck & co. La venta de lámparas similares a los diseñados por el fabricante y también tuvo que pagar por indemnización de daños y perjuicios por la violación de la ley estatal de competencia desleal.

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.

**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.

Painton Ltd. Vs. Bourns Inc.

Tribunal de Apelaciones, 04 de febrero de 1970

Bourns concedió una licencia a el demandante Painton company Ltd., la licencia cubría procedimientos patentados, así como conocimientos técnicos secretos – know how lo cual, después de seis años de vigencia de esa licencia, la demandada Bourns 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 contratos, los inventores podrían soslayar la manera en que las invenciones pueden ser

El tribunal de distrito determino que los procesos y técnicas en disputa eran comunes y necesarios para todos los hornos de tipo vertical y este proceso es utilizado en el comercio en general.

Los tribunales de justicia en EE.UU. han aclarado que la novedad estricta no constituye requisito para lograr la protección vía secreto. La idea se le pudo incluso haber ocurrido a otro antes e incluso ser usada por otros previamente, pero si no es generalmente conocida por los competidores de la industria todavía puede calificar para ser protegible por el secreto.

La ausencia del requisito de novedad en la ley de secreto comercial viene a ser lo contrario a lo que ocurre con una patente, ya que el requisito de novedad que se establece en la ley de patentes tiene sentido ya que la ley de patentes está diseñada para fomentar las invenciones, mientras que la ley de secreto comercial tiene por objeto protegerse de las infracciones de confianza. No obstante, el secreto comercial debe poseer al menos la mínima originalidad que lo separe del conocimiento común, pero no es un elemento esencial para el secreto comercial. Por lo cual el tribunal de apelaciones manifestó que no hubo error de derecho o abuso de discreción en la negación del tribunal de distrito de desagravio por mandato judicial.

Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp

13 de mayo de 1974.

Harshaw Chemical co. Una división no incorporada del peticionario, durante un período de años, desarrolló ciertos procesos en el crecimiento y encapsulación de los cristales sintéticos y purificación de materias primas, estos procesos fueron considerados como secretos comerciales. El cual tuvo éxito en el crecimiento de cristal de 17 pulgadas útil en la detección de radiación ionizante. El proceso era considerado como secreto y el gasto fue de un millón de dólares en la investigación. Los empleados de la compañía firmaron acuerdos de no revelar los secretos comerciales obtenidos como trabajadores. Sin embargo la corporación Bicron que competía directamente con Harshaw contrato a sus ex trabajadores, Bicron después de ello desarrollo también con éxito el cristal de 17 pulgadas, por lo cual es demandado por Kewanee Oil Co. Quien presento una demanda alegando que sus secretos comerciales fueron

utilizados por los empleados de Bicron, el peticionario solicitó medidas cautelares e indemnización por apropiación indebida de secretos comerciales.

El tribunal expuso 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. El secreto comercial fomenta la invención, la competencia se fomenta y el público no se ve privado del uso de invenciones de gran valor. El secreto comercial juega un papel importante en la industria y en el conocimiento. Por lo cual se le dio la razón al peticionario.

Elevator Company Armor, Inc. V. Maatschappij voor industriële waarden

Tribunal de apelaciones, 01 de abril de 1976.

El 24 de julio de 1975 Maatschappij voor industriële waarden (MVIW) pide llevar a arbitraje las disputas surgidas entre Elevator Company Armor, Inc. (Armor) y MVIW, referentes a licencia de patentes y know how, acuerdo que fue suscrito por ambas partes. MVIW argumentó que Armor no pudo realizar sus compromisos de conformidad con los acuerdos celebrados para fabricar y vender ascensores sin engranajes que emplean las patentes concedidas y know how, y que dejó de pagar las regalías a MVIW establecidas en el acuerdo, que indebidamente intentó divulgar conocimientos técnicos confidenciales a terceros, en violación del acuerdo suscrito. Que participó en una conspiración para mantener los productos fuera de MVIW de los estados unidos y los mercados canadienses. MVIW pidió que la corte de arbitraje ordene a Armor no revelar información confidencial conocimientos durante la tramitación de los procedimientos de arbitraje.

Armor afirmó que no había accedido a presentar ninguno de los asuntos en disputa a arbitraje. También presentó reconvencción solicitando la rescisión del contrato por daños y perjuicios, alegando que no había suministrado MVIW conocimientos suficientes para permitir a Armor la fabricación de los ascensores con licencia y que las patentes concedidas por MVIW infringió las patentes de otros de propiedad de terceros.

El juez ordenó a Armor someterse a arbitraje y no divulgar los conocimientos técnicos secretos.

Armor argumento que el acuerdo celebrado no era valido porque violaba las leyes antimonopolio de los estados unidos, afirmo que el acuerdo ilegal divide los mercados mundiales y las restricciones impuestas a los compradores ilegales de reventa y que prohibió la divulgación indebida por Armor de ciertos conocimientos técnicos que se conoce públicamente.

La combinación de factores presentes en este caso, lo avanzado de la afirmación de las reclamaciones antimonopolio, la naturaleza de las defensas antimonopolio y de patentes y su divisibilidad probable que distingue a los casos anteriores citados, y lleva a la conclusión de que el juez Bonsal no estaba en un error cuando permitió el arbitraje se realice en primer lugar. En consecuencia ambas órdenes del juez se afirman.

Rohm & Haas Co. v. Adco Chemical

Tribunal de apelaciones de los estados unidos, 21 de setiembre de 1982.

Rohm & Haas Co. Se embarco en una campaña de investigación para desarrollar una segunda generación de vehículo pintura látex con cualidades mejoradas, como resultado de un esfuerzo de siete años el demandante desarrollo el proceso para utilizar en la producción de un vehículo de la pintura con las cualidades deseadas. El demandante utilizo este vehículo en la fabricación de cuatro productos de gran éxito. Harvey se unió en 1959 como técnico de laboratorio. Desde el comienzo de su empleo, Harvey trabajo con científicos de la empresa en el desarrollo de las pinturas de látex. En marzo de 1967 Harvey firmo un contrato de trabajo en el que reconoció que "cualquier tipo de negocio o los secretos comerciales, incluidos los procesos secretos de fabricación de Rohm and Haas company, son propiedad de la compañía y acordó no divulgar dicha información a los extranjeros u otras personas no autorizadas ya sea mientras sea empleado de la compañía o después de laborar en la compañía". Adco es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de diversos productos químicos, en 1968 Adco pone en marcha un programa para copiar dos productos del demandante para ello contratan a Harvey. La primera demandó a un ex empleado que fue contratado

directamente por la competencia para copiar un proceso de producción que permitía aplicar pintura con mucha facilidad sobre la carrocería un auto. En el juicio en cuestión no existía ninguna duda que el ex empleado se había memorizado la fórmula del reclamante y la había entregado a la competencia. En su defensa, el demandado ofreció como evidencia que el secreto del proceso de Rohm & Haas Co. había sido divulgado en una serie de publicaciones anteriores. El tribunal, sin embargo, concluyó que igualmente era un secreto comercial protegible, ya que en realidad los demandados nunca obtuvieron la información de esas publicaciones.

Caso Ruckelshaus v Monsanto Co. (1984)

467 EE.UU. 986

La agencia de protección ambiental (EPA) utiliza los datos presentados por la empresa Monsanto para registrar su producto de pesticidas, esta información lo hace público en la evaluación de aplicación de un solicitante posterior y da a conocer públicamente algunos de los datos presentados por Monsanto. EPA alega que la ley federal¹¹⁷ de insecticidas, fungicidas y rodenticidas autoriza, en la divulgación general, público de toda salud, la seguridad y los datos medioambientales a pesar de que puedan dar lugar a la divulgación de secretos comerciales.

Por lo cual Monsanto sostuvo que invertía importantes sumas de dinero en el desarrollo de ingredientes activos de plaguicidas y en la producción de productos de uso final que se combinan esos ingredientes con los ingredientes inertes los datos revelados por EPA es una expropiación de la propiedad sin una compensación justa, en violación de la quinta enmienda¹¹⁸, y que lo dispuesto en la consideración de datos violaba la enmienda, ya que realizaba una expropiación de la propiedad de una empresa privada.

¹¹⁷ La Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas exige el registro de todos los productos pesticidas antes de ser usados. El fabricante debe probar que los productos no causan un irrazonable riesgo de peligro. Los insecticidas, fungicidas y rodenticidas deben ser probados para determinar si esos productos son la causa de defectos de nacimiento, cáncer y/o daños a los nervios.

¹¹⁸ La quinta enmienda de los Estados Unidos está relacionada con procedimiento legal. La enmienda dice: Nadie estará obligado a responder por un delito castigado con la pena capital o con otra infamante, si es que un gran jurado no lo denuncia o lo acusa, a excepción de los casos presentados en las fuerzas de mar o tierra, o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o en peligro público; tampoco se puede poner a una persona dos veces en peligro de perder la vida, o algún miembro con motivo del mismo delito; ni tampoco se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; tampoco se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso legal; tampoco se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

En este caso la Corte Suprema Americana adopto el principio de propiedad del titular sobre su secreto comercial al considerar que la ley federal que exigía a la empresa Monsanto la divulgación de sus secretos importaba una violación de la propiedad privada y por ser una infracción a ésta, la Quinta Enmienda consideraba una indemnización. También se estableció por dicho tribunal que los secretos comerciales tienen muchas de las características de las categorías tangibles de propiedad, entre otras el hecho de ser cesible.

El que se considere al secreto comercial como una forma de propiedad, reafirma el interés que representa para su titular y también con ello se logra cumplir uno de los fines propios del secreto comercial, que es el promover un incentivo adicional para la innovación aparte de esos que entrega una patente y con la que particularmente se complementan muy bien, ya que el secreto comercial estimula la invención en áreas que la patente no alcanza y a su vez promueve al innovador independiente para seguir con el descubrimiento y la explotación de su invento.

3.6 El contrato de know how y su protección en España

El know how se encuentra protegido en la legislación española en:

- la ley de competencia desleal la Ley 3/1991, de 10 de enero.
- Texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
- Texto refundido de la ley de sociedades de capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
- Código Penal.

En la Ley de competencia desleal, se protege el know how en los artículos Nº 13 y Nº 14. El artículo 13 consigna lo siguiente:

Artículo 13. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

El artículo considera que la actividad del infractor consiste en la divulgación o la explotación del secreto sin autorización del titular. Y tiene como finalidad:

- obtener un provecho en beneficio propio.
- obtener un provecho en beneficio de un tercero.
- perjudicar al titular de un secreto.

Puede ser a través de un acceso legítimo con deber de reserva o mediante un acceso ilegítimo el cual puede realizar por espionaje o procedimiento análogo. Mediante inducción a la infracción contractual establecida de los deberes adquiridos con competidores por parte de trabajadores, clientes, proveedores y demás obligados.

El artículo 14¹¹⁹ de la ley ut supra considera que inducir a terminar un contrato de forma regular o aprovecharse de una infracción contractual ajena es desleal cuando exista la intención de difundir o explotar el secreto que se posee de la empresa.

El texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores¹²⁰

Regula los secretos empresariales en el artículo 5, referido a los deberes laborales manifiesta que se debe cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.

El artículo 65 del estatuto de los trabajadores contempla la capacidad y sigilo profesional. En el inciso 2 señala:

¹¹⁹Artículo 14.- Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

¹²⁰Cfr. Título I, Cap. I, Secc.2ª.Derechos y deberes laborales básicos Artículo 5. Deberes laborales. Y Título II, Cap. I.- Del derecho de representación colectiva Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional. del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores (real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo).

[...] 2. Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, así como, en su caso, los expertos que les asistan, **deberán observar el deber de sigilo** con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.

3. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni para fines distintos de los que motivaron su entrega. El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independiente mente del lugar en que se encuentren.

4. Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica. [...]

Es decir el personal que labora en la empresa no debe divulgar la información de carácter reservado que se le haya comunicado y deber guardar el deber de reserva incluso después de haber expirado el vínculo laboral. También la empresa de forma excepcional no está obligada a brindar información del know how que posee.

El Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, texto refundido de la ley de sociedades de capital. Regula el deber de secreto en el artículo 232

En el Título VI, Cap. III.- Los deberes de los administradores

Art. 232. Deber de secreto.

1. Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.

2. Se exceptúan del deber a que se refiere el apartado anterior los supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de

supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.

3. Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.

Este artículo protege el deber de secreto, y obliga al administrador de una empresa a no divulgar la información que le fue revelada de manera confidencial y al igual como estipula el estatuto de los trabajadores, esta obligación perdura incluso después de haber dejado de trabajar en la empresa o después de haber cesado del cargo. El artículo señala que si el administrador de la empresa es una persona jurídica el obligado a mantener el deber de reserva de la información confidencial es el representante legal de la empresa administradora.

La protección del secreto empresarial en el Código Penal Español

“Con la promulgación de un nuevo Código Penal, en vigor desde el 24 de mayo de 1996, se imponen multas e ingresos en prisión (de hasta un máximo de 5 años) para una serie de delitos nuevos relacionados con los secretos industriales como son, por ejemplo, el robo de información para descubrir un secreto, la divulgación de secretos industriales por parte de la persona que los robó, el incumplimiento de acuerdos de no divulgación y la divulgación por parte de terceros de secretos industriales robados”¹²¹.

El secreto empresarial en el Código Penal Español se encuentra regulado en la sección 3ª referido a los delitos relativos al mercado y los consumidores. Aunque el delito de espionaje industrial y comercial estaba ya penado en el derogado Código Penal Español de 1973, que los regulaba en los artículos 498 y 499, pero en el Código Penal de 1995, actualmente en vigor, le otorga a estos delitos un mayor protagonismo dado el pujante valor de la información como patrimonio empresarial, separándolos de los tipos de revelación de secretos personales, que afectaban a la intimidad, y ubicándolos en el ámbito de los delitos contra el mercado y los consumidores.

¹²¹ IPR-Helpdesk Derechos de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea, La Protección Jurídica de los Secretos Industriales, p. 4, página consultada el 14 de enero del 2012. disponible en línea: http://www.navactiva.com/es/descargas/pdf/avtec/proteccion_juridica.pdf.

Es así que en los artículos 278, 279 y 280 del vigente Código Penal, está sancionado el delito de revelación de secretos de empresa en sus distintas modalidades.

Por un lado, el artículo 278, sanciona las conductas de aquellas personas que, con ánimo de descubrir un secreto de empresa, "se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo", imponiéndoles una pena compuesta de dos a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, una pena entendida como grave por el propio Código Penal por ser superior a tres años, y que podría provocar, en caso de condena, el ingreso en prisión. Este delito, destinados a los "espías externos" o ajenos a la empresa o al menos a la información, se ve además agravado, hasta una pena de tres a cinco años, y multa, si el secreto es difundido, revelado o cedido a terceros.

A continuación, el artículo 279, castiga la "difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tenga legal o contractualmente obligación de guardar reserva", imponiendo una pena igual a la del anterior tipo y sancionando, como conducta atenuada, imponiendo la pena en su mitad inferior, cuando el secreto se utilizare en provecho propio.

Por último, el artículo 280 sanciona la conducta del receptor de la información secreta, regulando como delito las conductas de quien, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, a los que se impondrá una pena de prisión de uno a tres años, y multa de doce a veinticuatro meses.

En cuanto a la Jurisprudencia Española tenemos:

"El Tribunal Supremo, precisa en múltiples sentencias como la de 30 de mayo del 2002 que el know how puede transmitirse de dos maneras: a) mediante el contrato de licencia de know how que es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del know how licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciario o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciario, por su lado, a

satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del know how licenciado; y b) mediante el contrato de cesión del know how, que es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas por el que el cedente, titular del know how cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie”¹²².

En el contrato de licencia de know how, el licenciante no pierde la titularidad del know how y en el contrato de cesión de know how el cedente se desprende definitivamente de la titularidad del know how.

STS 1110/2012¹²³. Tribunal Supremo

ONDUPACK denuncia a la asociación española de fabricantes de cartón ondulado (AFCO) y a Cartonajes Internacional, S.A. (CARTISA) por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la LDC, consistentes en la adopción de un acuerdo de estandarización (“Sello de Calidad Plaform”) que prohíbe la fabricación o comercialización de productos no sometidos a sus normas de calidad y obliga a adquirir las máquinas de CARTISA o a empresas seleccionadas por ella.

AFCO y CARTISA suscriben un contrato de licencia por el que se obliga a adquirir máquinas neumáticas de montaje a Cartisa o a fabricantes seleccionados por esta empresa y del que se derivan tres contratos de sublicencia cuyos anexos contienen la prohibición de fabricar y/o comercializar embalajes distintos o no sujetos a las normas de calidad Plaform, y que el modelo de contrato de sublicencia no podía ser modificado sin la previa aprobación de Cartisa.

CARTISA alega que la cláusula está justificada “por el papel esencial que cumplen las máquinas neumáticas a la hora de fabricar el producto final”;

¹²² CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a. De la Concepción, Aspectos Jurídicos de los Contratos de Cesión y Licencia de Know How en Derecho Español, Edit. Universidad Externado de Colombia Revist@ e-Mercatoria, vol. 10 N°1, Bogotá, p. 4.

¹²³ Poder Judicial – Tribunal Supremo. Página consultada el 29 de abril del 2012. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=TS&reference=6300703&links=KNOW%20HOW&optimize=20120309>

cuando se firmó el contrato de licencia entre AFCO y CARTISA, “las únicas máquinas que garantizaban la fabricación con calidad de los embalajes Plaform eran las fabricadas conforme a la patente de CARTISA”. Sin embargo, el desarrollo técnico permitió que otras máquinas fueran homologadas.

El objetivo de la cláusula, es garantizar que las cajas con sello Plaform respondan al estándar de calidad y prestigio que goza la marca. “durante la vigencia del contrato entre AFCO y CARTISA ha habido cuatro fabricantes homologados. No se ha limitado el desarrollo tecnológico, las relaciones contractuales implican transferencias de “**know how**” y de propiedad industrial, por lo que resulta admisible la imposición de ciertas limitaciones o restricciones. No ha hecho referencia a los efectos pro competitivos y a las ventajas para los consumidores, aparte de las eventuales restricciones por razones de “**know how**” y derechos de propiedad industrial.

AFCO, alego lo siguiente: Para que las cajas hortofrutícolas de cartón ondulado puedan competir deben cumplir con requisitos de calidad que garanticen su resistencia. Estas cajas han contribuido a hacer más competitivo el mercado”.

- Ante la escasa aceptación de los envases de cartón para uso agrícola, AFCO organizó un concurso, resultando elegido el plató presentado por CARTISA.

AFCO y CARTISA establecieron normas de calidad a las que denominaron “Reglamento del Sello de Calidad Plaform”.

- Los contratos firmados con ONDUPACK incluye cláusula de exclusividad a favor de cajas Plaform. ONDUPACK tras recibir los derechos de Plaform, los incumplió por lo que el contrato con la misma se resolvió.

- El Reglamento 240/96 de la Comisión, sobre Acuerdos de Transferencia de Tecnología, permite al licenciatario exigir que el “**know-how**” concedido no se utilice para productos y servicios distintos de los bajo licencia (artículo 2.1.18).

La Comisión ha autorizado cláusulas de exclusividad cuando:

Están justificadas: para protección de la marca, el **know how** y el good will¹²⁴.

- Se limitan a las restricciones realmente necesarias.

- Los usuarios se benefician de una mayor oferta.

¹²⁴ El Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, servicio, persona. El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos.

ONDUPACK, expone: El SDC acreditó que existe intimación a las empresas fabricantes de cajas distintas a Plaform para que abandonen la fabricación de envases no homologados. Sólo ONDUPACK fue expulsada del Grupo, por desatender las intimaciones, mientras el resto prefirieron obedecer.

En 1998, ONDUPACK firma contrato de sublicencia con AFCO. A partir de enero de 2000 se discute el contrato, proponiendo la empresa uno nuevo en el que se utilizaba la marca Plaform para cajas fabricadas con la marca, pero con libertad para fabricar otras cajas sin la referida marca. AFCO no aceptó el cambio de contrato. ONDUPACK reitera su solicitud de modificar el contrato. Y en octubre de 2000, AFCO resuelve el contrato existente con ONDUPACK.

El TDC manifestó que los contratos de licencia y los de sublicencia son de naturaleza mixta, porque incorporan licencias de patente, de **know-how** y de marca. consideró acreditado las cláusulas que prohíben la fabricación o comercialización de embalajes de cartón ondulado para uso hortofrutícola no sometidos a las normas de calidad Plaform, que se han producido intimaciones a los miembros del Grupo Plaform para que abandonen la fabricación de embalajes de cartón ondulado no sujetos a las normas de calidad de la marca.

El SDC ha constatado la "prohibición para la fabricación de productos no ajustados a las normas de calidad establecidas en el Sello de Calidad Plaform. CARTISA alega efectos procompetitivos y ventajas para los consumidores, aparte de las restricciones "**know-how**" y derechos de la propiedad industrial.

El tribunal de defensa de la competencia resuelve lo siguiente¹²⁵:

Declara que el contrato de licencia suscrito entre AFCO y CARTISA [...] constituyen un acuerdo restrictivo de la competencia contrario al artículo 1.1 de la LDC., responsables de la infracción AFCO y CARTISA, esta última porque el contrato de sublicencia no podía modificarse sin su previa aprobación.

Declara que el acuerdo de estandarización "Sello de Calidad Plaform" establecido por AFCO para los miembros del Grupo Plaform [...] constituye una infracción del artículo 1.1 de la LDC.

Ordena a los autores de dichas prácticas abstenerse en lo sucesivo de realizar las mismas y modificar en el sentido procedente los contratos de licencia y

¹²⁵ Vid. Resolución (Expediente 575/04, fabricantes de cartón) del Tribunal de Defensa de la Competencia, página web. consultada el 29 de abril del 2012. Archivo pdf. Disponible en: <http://www.google.com.pe/search?q=RESOLUCI%C3%93N+%28Expt.+575%2F04&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a>

sublicencia, así como el Sello de Calidad para que no vulneren la normativa de defensa de la competencia.

El Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso expone lo siguiente:

"El segundo motivo de impugnación se sustenta en el "erróneo análisis de los principios de derecho relevantes a efectos de los contratos de licencia y sublicencia". Su tesis es que el Grupo Plaform constituye una franquicia industrial a la que se aplican los principios expuestos en el Reglamento 2790/99 de la Comisión: Directrices relativas las restricciones verticales.

La franquicia industrial se caracteriza por la cesión por parte del franquiciador al franquiciado del derecho de fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestión y las técnicas de venta. No aprecia la Sala la concurrencia en el "Grupo Plaform" de los elementos que según la doctrina caracterizan a la franquicia industrial.

Plaform pone de manifiesto que se firma un "contrato de licencia", siendo considerados los fabricantes como "licenciarios Plaform", si bien es cierto que, se trata de un contrato de naturaleza mixta en cuanto incorporan licencias de patente, de **know-how** y de marca.

"Se alega que no hay restricciones graves de la competencia porque las cláusulas limitativas del derecho de los miembros del grupo Plaform están amparadas por la protección de los derechos de propiedad industrial de CARTISA. Está justificada a su juicio la obligación de utilizar máquinas designadas u homologadas. Manifestando que las cláusulas por las que se obliga al uso de máquinas aprobadas por CARTISA son eximidas por el Reglamento 2790/99; y teniendo en cuenta que tenían el objeto de proteger el **know-how** de CARTISA las cláusulas que limita a fabricar otro tipo de cajas estarían amparadas por las Directrices de la Comisión para proteger los derechos de propiedad intelectual del franquiciador.

Estas afirmaciones no se acreditó: no resulta del Reglamento 2790/99 la protección de una cláusula como la enjuiciada, ni se ha acreditado que de este modo se garanticen el **know-how** de CARTISA; no se ha demostrado que solo elaborando el embalaje con las máquinas CARTISA o los fabricantes que ella designe se alcanza el estándar que se pretende proteger.

Se sostiene igualmente que no hay un riesgo de eliminación de la competencia y la conducta sería merecedora de autorización. El precepto del artículo 3

párrafo 1LDC establece que se podrá autorizar una práctica contraria a la libre competencia si se justifica sobre la base que supondrá una mejora, en la producción o comercialización de bienes y servicios, o en la promoción del progreso técnico o económico; [...] no ha quedado probado que se hayan respetado los límites impuestos por el artículo 3 LDC citado.

El Fallo del Tribunal Supremo fue declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CARTÓN ONDULADO (AFCO) contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictado el 27 de junio de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 246/2005. [...]

STS 1324/2012¹²⁶

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Madrid

CONSULTING FORMAPLAN S.L. (Formaplan) demanda contra la compañía mercantil ALBEA TRANSENERGY S.L. (Albea) y contra D^a Cecilia, D. Horacio, D^a Leticia, D. Máximo y D. Sabino solicitando:

1.- Declare la conducta de los demandados acto de competencia desleal. Y condene a los demandados a indemnizar de forma solidaria a Formaplan. Los demandados desestimaron las pretensiones formuladas en su contra. el juez dictó sentencia estimando parcialmente la demanda y condena a 1) La entidad mercantil Albea; 2) Cecilia; 3) don Horacio; 4) doña Leticia 5) don Máximo; y 6) don Sabino declarando que la conducta de los demandados es constitutiva de un acto de competencia desleal consistentes en la coincidencia de voluntades de la Sra. Cecilia, con los Sres. Máximo, Sabino y Leticia de abandonar Formaplan de modo coordinado, antes de abandonar la empresa relanzar el proyecto de Albea como titular de proyectos que en realidad eran de Formaplan la voluntad de perjudicar al Sr. Vicente y a su compañía aprovechando sus desplazamientos a Madrid y su situación personal, el contacto con clientes o posibles clientes de Formaplan vinculados al proyecto de Albea. Condenando a los demandados a indemnizar de forma solidaria a la mercantil Formaplan.

¹²⁶ Poder Judicial – Tribunal Supremo. Página consultada el 1 de abril del 2012. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=TS&reference=6308187&links=KNOW%20HOW&optimize=20120316>

El recurso de casación se articula por infracción de los arts. 12 Y 5 de la LCD; por indebida aplicación del principio de libre imitación, por infracción del art. 13 de la misma ley, sobre el **secreto empresarial**; y por "deficiente comprensión o conceptualización jurídica del supuesto de hecho en cuanto al carácter concurrencial de la actividad desarrollada por los demandados.

El recurso de casación interpone Formaplan, contra la sentencia de apelación que, estimando en parte la demanda, y manteniendo que los demandados habían incurrido en competencia desleal, las cinco personas naturales demandadas, pasan a integrar la compañía mercantil codemandada, Albea, a fin de competir en el mercado con Formaplan dedicándose a la misma actividad (en esencia, estudios y proyectos para mejorar el tráfico de vehículos en las ciudades) pero aprovechándose de los conocimientos adquiridos mientras trabajaban para Formaplan y presentando como proyectos de Albea los que eran de Formaplan. La sentencia de primera instancia, declaró que la conducta de todos los demandados era constitutiva de un acto de competencia desleal.

Recurrida la sentencia en apelación tanto por la demandante Formaplan como, conjuntamente, por todos los demandados, el tribunal mantuvo la condena de todos los demandados por competencia desleal, al considerar como única conducta el "aprovecharse de los medios y conocimientos comerciales de la actora para, mientras trabajaban en ella, dirigirse a un posible cliente de la actora Coperfil con la intención de captarlo para la nueva empresa, Albea. Fundamentos de este fallo son: Sra. Cecilia desarrollaba funciones de gerente en Formaplan mediante un contrato mercantil de prestación de servicios que facturaba por medio de la compañía codemandada Albea, constituida en 2002 por la Sra. Cecilia junto con su marido, el codemandado D. Horacio, siendo ella la administradora y estando el Sr. Horacio apoderado; en el mismo mes de abril de 2005 los demás codemandados, D^a Leticia, D. Máximo y D. Sabino, prestaban servicios en la oficina de Formaplan en Terrasa; en abril de 2005 Formaplan "tenía en marcha tres proyectos que habían sido adjudicados a la entidad Albea, quien los subcontractaba a Formaplan; la Sra. Cecilia como el Sr. Sabino y la Sra. Leticia tenían intención de abandonar Formaplan "para trabajar juntos dentro de una estructura empresarial titularidad de Albea", habiéndose probado, mediante distintos correos electrónicos, que "desde hace tiempo estaban preparando salir de la empresa para trabajar juntos", así como "el

sigilo o conducta engañosa que frente a los demás de la empresa desarrollaban"; se había probado el Sr. Vicente elaboró una propuesta a la empresa Coperfil para adjudicarse un proyecto, se dirigió a Coperfil presentando a Albea como una empresa que contaba en su equipo de trabajo con los codemandados Sr. Horacio, Sra. Cecilia, Sr. Sabino, Sra. Leticia y Sr. Máximo y adjuntando sus respectivos currículum en los que figuraban como experiencia profesional proyectos realizados en Formaplan, ya que "la estrategia para marchar de la empresa actora pasaba por conocer si podían llegar a conseguir este cliente"; la conducta de los demandados tampoco era encuadrable en el art. 13 LCD, como explotación de **secretos empresariales**, ni en su art. 5, como aprovechamiento del esfuerzo ajeno, los demandados, podían aplicar en su nueva empresa los conocimientos y relaciones con proveedores y clientes adquiridos cuando trabajaban para Formaplan, sin que esta pudiera impedirlo más que en el caso "de un **know how** o de una información que tenga la condición de **secreto empresarial**"; en la LCD la protección del **know how** se contiene esencialmente en su art. 13 "siempre que tenga la condición de **secreto empresarial**", pero en el caso enjuiciado "no consta ni siquiera se ha alegado la existencia de medidas adoptadas por quienes dirigen la empresa para impedir que sea conocida la supuesta información secreta"; en definitiva, "la ilicitud de la conducta de los demandados radica en que, mientras trabajaban para la actora y aprovechándose de los medios de ésta, han tratado de captar un posible cliente que en realidad se había puesto en contacto con Formaplan", comportamiento encuadrable en el art. 5 LCD y que no habría sido ilícito "si los demandados hubieran tratado de captar el cliente después de cesar en su relación laboral o mercantil con la actora"; como el resultado final de la injerencia de los demandados fue que Coperfil no encargara el proyecto ni a Formaplan ni a Albea, no procedía indemnización por los gastos derivados de la sustitución de los demandados por otros empleados, porque el ilícito concurrencial apreciado no era la marcha de los demandados de Formaplan sino el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La sentencia de apelación fue impugnada por la demandante Formaplan, mediante recurso de casación.

El fundamento (i) del recurso alega infracción de los arts. 12 y 5 LCD y de la doctrina jurisprudencial. Las personas naturales demandadas "realizaron

alusiones a estas cuestiones al crear todos ellos un Dossier de presentación de Albea para su efectiva promoción en el mercado, donde falsean y simulan un conjunto de datos para aparentar una trayectoria empresarial y una reputación de la que Albea carecía, atribuyéndose trabajos que eran de Formaplan", la sentencia impugnada se opondría a la doctrina jurisprudencial invocada al no haber apreciado la conducta ilícita del art. 12 LCD.

Según esta doctrina, el acto sería desleal "cuando se actúa vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás". y toda vez que los demandados, mientras trabajaban en Formaplan, se concertaron para abandonarla y formar otra empresa dedicada a la misma actividad, utilizando los medios de Formaplan, la sentencia impugnada se opondría a la doctrina jurisprudencial invocada al no haber apreciado deslealtad por no existir una cláusula de no concurrencia y no haberse denunciado en la demanda ninguna inducción a la terminación regular o irregular de los contratos de trabajo o mercantiles de los demandados con Formaplan.

Lo que la parte recurrente pretende no es una nueva aplicación del art. 5 LCD como configurador de un tipo autónomo de competencia desleal, sino la aplicación del art. 12 de la misma ley interpretada conforme a la pauta de la buena fe establecida en dicho art. 5

El planteamiento ha de ser desestimado porque, debido a la doctrina jurisprudencial sobre el art. 5 LCD atribuirse trabajos y proyectos que eran de Formaplan, no se declara probada por la sentencia recurrida, que únicamente da por probado, al tratar del dossier remitido a la empresa Coperfil, que en los currículum de los demandados figuraban como experiencia profesional "proyectos realizados en la empresa actora". No hubo, pues, aprovechamiento de las ventajas de la reputación de Formaplan en el mercado, en el sentido que contempla la inclusión en el currículum de la experiencia profesional que suponía haber trabajado para Formaplan.

el fundamento (iii) del recurso, que impugna la sentencia de apelación por infringir el art. 13 LCD "en cuanto no aplica correctamente el concepto de **secreto empresarial**" , ya que su desarrollo argumental se limita a transcribir parte del contenido de las SSTS 24-10-79 y 21-10-05 relativo al **know how**

("saber cómo" o "saber hacer") para, sin más, dar por sentado que los demandados se apropiaron de **secretos empresariales** de Formaplan, pero sin concretar cuáles serían esos secretos empresariales. Parece alegarse que los secretos empresariales eran el "cierto bagaje de habilidades, capacidades y experiencias profesionales" adquiridas por los demandados mientras trabajaban en Formaplan a que alude la sentencia recurrida. Pero claro está que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, de todo lo aprendido, esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo. La sentencia de 22 de noviembre de 2011 (1617/08) declara que "el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad comercial no supone ningún ilícito competencial, tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada".

considera que no infringe el art. 5 de la LDC quien abandona una empresa para la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos, no constituyendo en general **secretos empresariales** los relativos a la clientela.

El Fallo del Tribunal Supremo fue DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la compañía mercantil demandante CONSULTING FORMAPLAN S.L. contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2008.

STS 1327/2012¹²⁷

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

GRAN PERCA S.L. demanda a SAN MIGUEL FÁBRICA DE CERVEZAS Y MALTA S.A. (San Miguel) y FOOD SERVICE PROJECT S.L. (FSP) solicitando: Declarar la nulidad del contrato entre GRAN PERCA y SAN MIGUEL, la restitución de las prestaciones, debiendo entregar, las demandadas los derechos de canon de entrada, royalties e inversión realizada en el negocio

¹²⁷ Poder Judicial Español – Tribunal Supremo. Página consultada el 30 de abril del 2012. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=TS&reference=6308188&links=KNOW%20HOW&optimize=20120316>

franquiciado. Declarar el incumplimiento de SAN MIGUEL y, de FSP del contrato de franquicia y la resolución por incumplimiento de las codemandadas. San Miguel solicitó se desestimara la demanda. Y FSP, se opuso en el fondo de la demanda y solicitó poner fin al proceso, formuló reconvención contra la demandante y se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: Resolver el contrato por incumplimiento de la franquiciada GRAN PERCA. Pagar a FSP los importes adeudados por GRAN PERCA al momento de la resolución, por los royalties y cánones de publicidad. Mas la indemnización por daños y perjuicios. Condene a GRAN PERCA Al cese del uso de todas las marcas, rótulos, logotipos, nombres comerciales y demás signos distintivos titularidad de FSP. Condene a GRAN PERCA. A restituir todos los soportes físicos a los que se incorporen los signos distintivos titularidad de FSP. Soportes ostentados en calidad de depositario, toda la documentación a la que se haya incorporado el **know-how** de FSP.

El juez desestimó la demanda. Condenó al actor a las costas y estimó en parte la reconvención de FSP declaró la resolución del contrato de franquicia por incumplimiento contractual condenando al actor reconvenido al pago de royalties y canon de publicidad [...] así como condeno al cese inmediato del uso de las marcas, rótulos, logotipos y demás signos distintivos.

La parte actora-reconvenida interpuso recurso de apelación.

El litigio versa sobre un contrato de franquicia en la red comercial del sistema Cañas y Tapas para la explotación de bares y restaurantes. Demandante inicial fue el franquiciado, GRAN PERCA, explotaba un establecimiento Cañas y Tapas en Madrid, y las demandadas SAN MIGUEL, parte franquiciadora y FSP, cesionaria y subrogada en la posición de la cedente San Miguel.

FSP, formuló reconvención [...] restituya los soportes físicos de signos y la documentación incorporara en el **know how** de FSP [...].

Fundamentos de la sentencia: Gran Perca concertó con San Miguel un contrato de franquicia para ser desarrollado por Gran Perca con carácter exclusivo en un local de Madrid, bajo la denominación, signos distintivos, marca y rótulos Cañas y Tapas, e instalación, venta, suministro de cerveza y publicidad; FSP procedió a subrogarse en la posición que ostentaba San Miguel. San Miguel y FSP comunicaron a Gran Perca la subrogación; FSP comunicó a Gran Perca la resolución del contrato de franquicia por incumplimiento consistente en el

impago, desde octubre de 2001, de los royalties y canon de publicidad pactados; no resultaba que la franquicia Cañas y Tapas se creara únicamente para asegurar la venta de la cerveza San Miguel, finalidad alegada por Gran Perca, y además la propia Gran Perca alegaba en su recurso de apelación que para ella había sido determinante, a la hora de suscribir el contrato de franquicia, la presencia de San Miguel; no cabía dolo ni falsedad en las informaciones precontractuales, causa de nulidad, porque no estaba probado que las comisiones que percibía San Miguel de los proveedores autorizados para acondicionar el local se repercutieran en el precio a pagar por Gran Perca a dichos proveedores, los precios no eran superiores a los del mercado y Gran Perca podía elegir entre varios proveedores autorizados; tampoco cabía apreciar dolo ni falsedad por deficiente verificación, experimentación o ensayo del desarrollo de la franquicia, ya que los administradores de la franquiciada Gran Perca tenían experiencia en el sector de la hostelería y no podían ser engañados acerca del tiempo que los tres establecimientos pilotos de Cañas y Tapas llevaban funcionando en Madrid y cuál podía ser razonablemente el importe de la inversión y la cuantía de previsible facturación y beneficios del negocio franquiciado, sin que, exista regulación alguna o pacto que obligue al franquiciador a poseer sus propios centros, no estando probado que San Miguel ocultase a Gran Perca, datos esenciales del negocio ni que engañara a sus administradores con informaciones que no pudieran analizar, del contenido del propio contrato de franquicia se desprende que Gran Perca había podido informarse y asesorarse, no habiéndose probado, finalmente, que San Miguel presentara como propios los tres establecimientos piloto de Cañas y Tapas que en realidad eran franquiciados ni que el hecho de que fueran propios de San Miguel hubiera sido decisivo para que Gran Perca firmara el contrato; tampoco podía apreciarse dolo ni falsedad derivados de que los planes de inversión y de viabilidad facilitados por San Miguel fueran irreales, pues Gran Perca tenía que saber, antes de firmar el contrato de franquicia, que los establecimientos más antiguos de Cañas y Tapas no llevaban más de un año en actividad y sus resultados contables no podían ser significativos, a Gran Perca se le había facilitado toda la información disponible. el "sistema exclusivo de explotación de bares y restaurantes" que en el contrato de franquicia se decía desarrollado por el franquiciador existía realmente y estaba en funcionamiento "al menos en tres

centros pilotos en Madrid desde hacía un año cuando se hizo el contrato de franquicia" los socios de Gran Perca pudieron constatar directamente; la cesión del contrato por San Miguel a FSP no constituía incumplimiento contractual, porque su posibilidad fue expresamente pactada en el contrato de franquicia, pues "admitía la sustitución de la franquiciada por un tercero con consentimiento de la franquiciadora y la sustitución de la franquiciadora por un tercero, sin necesidad de consentimiento de la franquiciada, puesto que hay un consentimiento anticipado a una futura cesión que pudiese otorgar la franquiciadora"; hubo notificación de la cesión a Gran Perca, en relación con las estipulaciones del contrato preveían la resolución automática por falta de pago de dos mensualidades de royalties, y Gran Perca había dejado de pagar las correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2001; en cuanto a los daños y perjuicios irrogados a FSP, eran evidentes los causados por el uso indebido y sin pagar merced de las marcas, signos distintivos, rótulos y logotipos de la franquicia, "actuando Gran Perca en el mercado como establecimiento franquiciado sin serlo", impidiendo a FSP contratar otra franquicia en el mismo ámbito. La sentencia de apelación ha sido impugnada por la demandante reconvenida Gran Perca mediante recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

Alegó que, de haberse apreciado la finalidad encubierta del contrato de franquicia, habría procedido "tanto la nulidad como subsidiariamente la resolución de los contratos, sin que pueda tener efectos válidos la subrogación en el contrato de franquicia de la codemandada FSP". El motivo fue desestimado por las siguientes razones:

1 Como alega San Miguel, el motivo no cumple los requisitos formales mínimamente exigibles a los motivos de un recurso extraordinario.

2 Pretexto de un presunto error del tribunal sentenciador en la valoración de la prueba documental, solo excepcionalmente cabe plantear como infracción procesal, lo que materialmente se discute es la interpretación de los contratos litigiosos por el propio tribunal, cuestión del todo ajena al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal.

3 Si, la incongruencia de la sentencia recurrida por haberse negado a conocer una cuestión que consideró nueva sin serlo realmente, el motivo carece de

consistencia, pues la demanda revela que, su infracción nunca se alegó como causa de nulidad de los contratos litigiosos. Así, las razones de dicha nulidad alegadas en la demanda fueron el error y el dolo, y la cita del Reglamento (CE) en los fundamentos de derecho de la demanda no se hizo en apoyo de la nulidad pretendida sino, por considerar que los contratos quedaban amparados por dicho Reglamento. Por tanto la sentencia, lejos de infringir se atuvo a lo que dispone el apdo. 1 de su art. 456, al imponer al recurso de apelación el límite representado por "los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia".

En cualquier caso, el que la conexión del contrato de franquicia con el de venta y suministro de cerveza pudiera comportar una falta de exención, no determinaría sin más la nulidad de los contratos litigiosos, pues previamente sería preciso considerarlos prohibidos.

El motivo segundo se funda en infracción porque, la sentencia impugnada descarta el error y el dolo por la falta de prueba del perjuicio causado, y el art. 1300 CC contempla la posibilidad de anulación de los contratos por vicio del consentimiento aunque no haya lesión para los contratantes. Se niega la experiencia de Gran Perca en ninguna actividad similar a la de los establecimientos Cañas y Tapas. También procede desestimar este motivo, porque no es cierto que la sentencia impugnada confunda el perjuicio como causa del error, lo que hace es descartar la relevancia o carácter esencial del error alegado, carácter que la propia sentencia de esta Sala citada en el motivo exige para que vicie el consentimiento. era la propia recurrente la que en su demanda ponía en relación el dolo y el error con el perjuicio económico sufrido por ella, consistente en haber pagado por el acondicionamiento del local más de lo que habría pagado si hubiera conocido el pacto de comisión, del mismo modo la recurrente aduce contradicciones de la sentencia impugnada acerca de la viabilidad del negocio Cañas y Tapas, habría existido un vicio del consentimiento sobre los planes de viabilidad y expectativas del negocio, dicho vicio sería excusable porque las personas que integraban la sociedad recurrente solo tenían experiencia en regentar una sala de conciertos, no un bar ni un restaurante.

Este motivo ha de ser igualmente desestimado por tergiversar la motivación de la sentencia recurrida. Como claramente resulta de la motivación de la

sentencia impugnada, lo que se declara probado es que los administradores de la sociedad tenían experiencia en el sector de la hostelería; que los planes de viabilidad no carecían de realismo [...] En suma, lo que parece querer alegar la parte recurrente es que todo sistema de negocio objeto de la franquicia debe tener una experiencia tan constatada que, prácticamente, elimine cualquier riesgo para el franquiciado.

El fallo del Tribunal Supremo fue desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos por la compañía mercantil demandante-reconvenida GRAN PERCA S.L.

3.7 El contrato de know how en el ordenamiento jurídico Italiano

El know how en la legislación Italiana esta tutelado en el Código Civil, el Código Penal y en la Ley de propiedad industrial.

“Los activos técnicos y los activos del negocio de la compañía, más conocido como know how, se compone de toda información confidencial, incluyendo la industria técnica que la empresa adquiere mediante la creación y el perfeccionamiento de nuevos productos y el uso de materias primas que día tras día, perfecciona sus procedimientos de fabricación, logística y ventas. La necesidad de proteger el know how es comprensible porque en realidad los conocimientos técnicos, dan a la compañía una ventaja competitiva sobre otras entidades que compiten que operan en el mismo mercado y por lo tanto su patrimonio debe protegerse mediante el uso de todas las herramientas proporcionadas por las normas vigentes en el Derecho Italiano”¹²⁸.

“El know how es una entidad capaz de evaluación económica, para la corte de casación se trata de un bien económico que es relevante como un objeto independiente de la propiedad”¹²⁹

¹²⁸ TROIANI, Marco, la Tutela de los Bienes de Propiedad Industrial dentro de la Industria Alimentaria, Milán, 2010, p. 1.

¹²⁹ Ibidem.

El Código Penal Italiano brinda protección del secreto a disposición del titular de la información; y esta tutelado en tres artículos, concedida en los tres delitos, es decir, aborda:

La revelación de los contenidos de documentos secretos. (Art. 621¹³⁰ CP),

La revelación de secreto (art. 622¹³¹ CP), y

Secretos científicos o industriales (art. 623 CP), todos los persiguen por querrela.

Artículo 623.- Revelación de los secretos científicos o industriales.- Cualquiera que haya tenido conocimiento por razón de su estado u oficio, o de su profesión o arte, conozca noticias destinadas a permanecer secretas, sobre descubrimientos o invenciones científicas, o aplicaciones industriales, las revela o emplea en beneficio propio o ajeno, es sancionado con la reclusión de hasta dos años.

El delito es punible a querrela de la parte ofendida.

El Código Civil Italiano en su artículo 2105 referido al deber de lealtad.- el empleado no debe realizar transacciones comerciales en nombre de terceros, en competencia con la empresa, o revelar información sobre la organización y los métodos de producción de la empresa, o usarlos con el fin de causar daño. Por ende hay un deber de confidencialidad que se espera que tenga el trabajador.

El artículo 2598 del Código Civil es aplicable a los empresarios que compiten, este artículo establece que “cualquier persona que participe en actos de competencia desleal [...] es directa o indirectamente, otros medios que no

¹³⁰ Artículo. Nº 621 del código penal contiene la revelación de los documentos secretos.- Quien después de haber llegado ilegalmente al conocimiento de los contenidos, que deben mantenerse en secreto, los documentos o actos de otros, públicos o privados, no constitutiva de correspondencia lo revela sin justa causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el de otros, es sancionado si resulta un daño, con pena de prisión de hasta tres años o una multa de doscientos mil a dos millones de liras.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero también se considera un documento cualquier medio que contiene datos de ordenador, información o programas.

El delito es punible a querrela de la víctima.

¹³¹ Artículo 622 Revelación del secreto.- cualquier persona que tenga información por razón de su estado u oficio, profesión o arte, de un secreto lo revela sin justa causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el de otros, será sancionado si del hecho puede derivar un daño, con la reclusión de un año o con la multa de sesenta mil liras a un millón de liras.

El delito es punible a querrela de la persona ofendida.

están en conformidad con los principios de integridad profesional y capaz de daños a la compañía del otro.”

Esta regla protege el negocio secreto, no en sí mismo, pero sólo en presencia de conducta impropia profesional que está en la presencia de:

-El robo de secretos por un empleado de la competencia, un consultor u otro empleado.

-El robo de secretos a través del espionaje.

-El robo de secretos a través de la transferencia de empleados; por ejemplo la competencia efectúa contrataciones desleales de trabajadores de la empresa que posee el secreto empresarial con el único propósito de utilizar dichos conocimientos secretos de la empresa.

-La competencia del ex empleado contra el ex empleador.

En la Ley de invenciones, el secreto ha sido incluido explícitamente en el tema de la competencia desleal, bajo este artículo constituye competencia desleal la divulgación a terceros, la adquisición o el uso por terceros de una manera contraria a la actividad profesional negocio de la información o los secretos comerciales, así como los datos relacionados con las pruebas, o otros datos secretos que implica un esfuerzo considerable.

También es desleal la divulgación a terceros o la adquisición o el uso por terceros de una manera contraria a la integridad profesional de los datos relativos a las pruebas u otros datos secretos que implican un considerable compromiso.

Este artículo, analiza dos hipótesis principales de protección. El primero se refiere a la conducta de terceros que, por actos contrarios a la integridad profesional, son conscientes de la información de una empresa, incluso comercial. Para que esto se materialice en un caso de competencia desleal el secreto de información debe estar:

No debe ser fácilmente conocido o fácilmente disponible.

Tiene un valor económico y por ello es una buena competencia por ser secreto. Estarán sujetas a la protección, adecuada para mantener en secreto, por los que gestionan la empresa y son responsables.

El segundo caso de competencia desleal se lleva a cabo con la revelación a terceros, la adquisición y/o con el uso de datos de ensayos, estudios, análisis de las deficiencias de los productos, y otros datos secretos. Para que haya un

caso de competencia desleal, estos datos se deben derivar en una cantidad considerable de procesamiento.

De hecho, la expresión del artículo 6 bis "las personas que se encuentren legalmente en el control" significa que la disposición legislativa también abarca a quienes reciben la información del propietario de la empresa, por ende quienes están autorizados a divulgar a terceros con discreción y para las necesidades de producción de la empresa. En este caso, estas personas se llevan a cabo en la adopción de medidas adecuadas que garantice la protección de la información legal secreta que se revela a terceros.

3.8 Regulación del know how en la Comunidad Andina de Naciones

Al referirnos al ordenamiento jurídico comunitario abordaremos la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea. En cuanto a la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones es una organización sub regional que tiene personalidad jurídica internacional, fue creada por el pacto andino e integrado por los estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tiene identidad y autonomía propia. El objetivo de la Comunidad Andina de Naciones es la integración de las economías de los países miembros hasta convertirse en un solo bloque económico. Los acuerdos que adoptan se conocen como decisiones.

Dentro de estas decisiones tenemos la decisión 344 del acuerdo de Cartagena. Esta decisión no tiene una definición del secreto industrial, tampoco de la transferencia tecnológica o know how pero enumera las características del secreto industrial.

La decisión 344 en el artículo 72.- Quien lícitamente tenga control sobre un secreto industrial estará protegida contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

- a) la información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración o composición precisas de sus elementos no sean conocidas en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

En el artículo 73-A no considera secreto industrial la información de dominio público,¹³² la que es evidente para un técnico en la materia o la divulgada por orden legal o mandato judicial.

En cuanto a la transmisión y utilización el artículo 76 establece que quien posea el secreto industrial podrá transmitirlo a un tercero o autorizar su utilización y el beneficiario tiene la obligación de no divulgar dicha información.

Esta decisión no hace ninguna referencia al know how, solo desarrolla el secreto industrial y dentro del secreto industrial esta el secreto comercial. Además como menciona Stumpf “para nosotros los conocimientos que conforman el know how aunque pueden y generalmente contienen una información secreta, no es indispensable, lo importante es que el contenido sea especializado y al cual no tendría acceso quien lo pretende de no mediar un contrato o sea reservado.”

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) fue adoptado por la Comunidad Andina de Naciones, a través de la decisión 486. El fundamento para adoptar este acuerdo por los países de la Comunidad Andina de Naciones es el de reducir los obstáculos al comercio internacional y fomentar la eficaz protección a los derechos de propiedad intelectual, asegurar que los medios y procedimientos encaminados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en trabas u obstáculos para el comercio legítimo. Esta decisión está vigente y fue aprobada el 14 de setiembre del 2000, y “entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000. Con su aprobación, se da una buena señal a los inversionistas nacionales y extranjeros al establecer una mejor protección a los derechos de

¹³² No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

propiedad intelectual y procedimientos más ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes"¹³³. La nueva norma adecua al régimen común lo estipulado en el marco internacional de la organización mundial de comercio, desarrolla la propiedad intelectual, las informaciones no divulgadas, secretos comerciales y los datos sobre prueba.¹³⁴

La Comunidad Andina de Naciones reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y manifiestan el derecho de establecer relaciones de mutuo apoyo con la Organización Mundial de Comercio OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Por consiguiente el acuerdo de Cartagena y a partir de la entrada en vigencia del ADPIC son las normas reguladoras para la Comunidad Andina de Naciones.

Los Países solo entran a desarrollar las regulaciones de carácter internacional, las cuales establecen los principios y normas básicas a partir de ello los estados miembros solo pueden hacer su propia normatividad pero siempre dentro de los marcos de acuerdos internacionales que el determinado país haya suscrito.

El artículo 260 de la decisión 486 considera como secreto empresarial a cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Tienen la posibilidad de impedir la información que este legítimamente bajo su control se divulgue a terceros, sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de forma contraria a los usos comerciales honestos. Esta información debe ser secreta de difícil acceso, debe tener valor comercial por ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta; tomadas por la persona que legítimamente las controla.

El artículo 265 se refiere al vínculo laboral o de dependencia que tiene el trabajador y si ellos tienen acceso a conocimientos de información no divulgada deben guardar reserva de dicha información, para ello deben ser prevenidos de la confidencialidad del conocimiento.

¹³³ Comunidad Andina, [en línea], página consultada el 25 de mayo del 2012, disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual>

¹³⁴ Los datos sobre prueba son estudios realizados por las autoridades reguladoras para otorgar la licencia o registro para su elaboración y comercialización de un medicamento.

El artículo 266 de la decisión 486 se refiere al secreto empresarial el cual es referido como aquella información importante para el desarrollo de la actividad empresarial que obliga a las firmas a mantenerlo fuera del alcance de terrenos ajenos a la empresa, es la información no divulgada que se encuentra en posesión de una persona y puede ser transmitida a terceros. Los actos contrarios al secreto empresarial o know how son la explotación, la comunicación o divulgación sin autorización de su poseedor legítimo; la adquisición de un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales.

El capítulo III se refiere a las acciones por competencia desleal; en el artículo 267 expresa que aquel que tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la ilicitud de algún acto o práctica comercial. Y el artículo 268 establece que la acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que se cometió el acto desleal.

Como se puede apreciar no se menciona el término secreto industrial, algo que si lo hace la decisión 344. Ninguna de las dos decisiones se refiere al know how de forma específica. En este último acuerdo solo expresa el término de información no divulgada. En suma los secretos empresariales están regulados en la decisión 486, en los artículos comprendidos del 260 al 266.

3.9 Legislación del know how en la Unión Europea

El antecedente más remoto de la unión Europea se da en 1951 con la creación de la comunidad económica del carbón y el acero. Posterior a ello se creó la Comunidad Económica Europea en 1957 y la comunidad económica de energía atómica en 1957 Aunque según el doctor Béjar Quispe no son antecedentes porque tenían como ideal dominar a los pueblos “en realidad ninguno de los intentos anteriores al siglo de unificar Europa bajo un solo poder se puede considerar como antecedente de lo que hoy entendemos por Unión Europea, puesto que todos tienen como ideal el dominio de los pueblos y no la convivencia en común.”¹³⁵

La Comunidad Económica Europea, nació en 1957 con la firma del Tratado de Roma. “La segunda guerra mundial que dejaría a Europa en ruinas y a merced

¹³⁵ BEJAR QUISPE, José, Derecho Internacional Público Convencional, volumen I, Cusco, 2009, p. 184.

de EEUU y la URSS. Es en esta época cuando se toma conciencia clara de la necesidad de una unión política y económica para recuperar su status de gran potencia. Sin embargo, no será hasta 1957 cuando se firme el tratado de Roma.”¹³⁶

“Los objetivos que se plantea el tratado de Roma [...] se establece un arancel común, el objetivo fundamental es la libre circulación de mercancías [...] libre circulación de personas y servicios [...] la libre circulación de capitales [...] también se lleva una política común en investigación y desarrollo tecnológico”¹³⁷.

Es así que al referirse el tratado de Roma en su artículo 2 a la libre circulación de mercaderías, capitales y desarrollo tecnológico hace referencia y le da protección al know how.

En el Artículo 85º del Tratado de Roma prohíbe bajo pena de nulidad, todas las estipulaciones y resoluciones aptas para menoscabar el comercio entre los estados miembros y que tengan la finalidad o el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común. Este artículo regula de forma indirecta y general del contrato de know how el cual fue desarrollado de manera más detallada en los reglamentos referidos al tratamiento del know how,

El primer Reglamento que regula el know how, fue el Nº 556 / 1989, el cual consideraba relevante el know how industrial. Establecía a su vez, que una información técnica es sustancial por el valor competitivo y por su utilidad para la empresa.

El anterior reglamento es sustituido por el Reglamento Comunitario 4087/88, entre las innovaciones inmersas, se establecía la prohibición de divulgar a terceros el know how comunicado por contratación. Asimismo, se establecía que la protección jurídica al know how se mantiene vigente mientras éste permanezca en secreto o no haya entrado en la esfera del dominio público.

El Reglamento Comunitario Nº 240/ 1996 reconoce la contratación por know how, siendo considerado un elemento de importante estímulo para el sector de

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*., p. 187.

la investigación técnica, científica o empresarial, e indica una lista de cláusulas las cuales establecen la posibilidad por parte del dador del know how de asumir aquéllas obligaciones a exclusivo beneficio del beneficiario, así como la limitación al beneficiario de explotar la tecnología fuera del territorio contractualmente determinado. Esta limitación no era indefinida debía ser por un tiempo máximo de diez años, contados desde la fecha que ingresaron en el mercado comunitario los productos o servicios. También el beneficiario estaba prohibido de hacer público el conocimiento y de sub licenciar la tecnología otorgada a un tercero el know how.

“El Reglamento 772/2004¹³⁸, hace una valoración positiva de los acuerdos de transferencia de tecnología, da mayor importancia al análisis económico para evaluar los acuerdos de transferencia de tecnología y determinar los posibles efectos anticompetitivos. Este reglamento busca ampliar las categorías de los derechos de propiedad intelectual desarrollando programas para proteger mejor esta información; utiliza las cláusulas especialmente graves y restricciones excluidas, elimina el límite de diez años a la duración de la excepción respecto de las restricciones de las ventas activas en las licencias de know-how por restricciones a las ventas pasivas; amplía las cláusulas de no competencia con limitaciones.”¹³⁹

“Estos reglamentos dados por la Unión Europea buscan compatibilizar la cooperación empresarial entre los estados miembros y la protección de la libre competencia. “La integración de la Unión Europea produce importantes efectos en el ámbito del derecho mercantil, que se manifiestan, sin perjuicio de otros mecanismos, en el establecimiento de una legislación uniforme, a escala comunitaria. Se trata de poner fin a las distorsiones e incertidumbre que la disparidad de normas de los estados miembros ocasionaba”¹⁴⁰.

¹³⁸ En este Reglamento de la Comunidad Europea los acuerdos de transferencia tecnológica abarcan a un acuerdo de licencia de patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos técnicos, un acuerdo de licencia de los derechos de autor de programas de ordenador, o un acuerdo mixto de licencia de patentes, de conocimientos técnicos...., Cfr. Reglamento (CE) N° 772/2004. Disponible en línea: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:123:0011:0017:es:PDF>. Pagina consultada el 23 de mayo del 2012.

¹³⁹ LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, op. cit., p. 198.

¹⁴⁰ PÉREZ MOSTEIRO Amelia María, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011, pp. 85-86.

3.10. Leyes modelo sobre protección del know how

Las Leyes Modelo, han sido estudiadas y desarrolladas por organizaciones de las Naciones Unidas especializadas en propiedad industrial e intelectual, cuyos estudios tienen por objeto unificar la legislación de los países emergentes o naciones en desarrollo, es por ello que las pautas básicas para su regulación de los conocimientos referidos a transferencia tecnológica, secretos de empresa, secretos industriales o propiamente dicho know how han sido propuestas por las organizaciones internacionales, dentro de ellas tenemos a ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), BIRPI (Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual), OMPI (La organización mundial de la propiedad industrial).

La Ley modelo creada por la OMPI, es considerado uno de los mejores estudios para las naciones en desarrollo. La organización mundial de la propiedad industrial (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, tiene por objeto desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, se estableció en 1967. La OMPI¹⁴¹ creó en 1980 la Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones. Esta Ley desarrolla los conocimientos técnicos, constituye el marco jurídico para las naciones de tal forma que permite el control de prácticas restrictivas para la transferencia de tecnología.

En el artículo 204 menciona los procedimientos relacionados con ciertos actos concernientes al know how donde expresa que esta información, el know how sea confidencial y que además el poseedor, el titular del know how adopte medidas necesarias de seguridad para proteger el conocimiento secreto y sea de difícil acceso para un tercero y evite que se haga público.

También este artículo 204 expresa las medidas judiciales, extrajudiciales e indemnizaciones que deben adoptar los países en vías de desarrollo para proteger el know how, estas normas también comprende la adquisición no legal o ilegal, la mala fe en el uso, revelación y comunicación ilegal.

¹⁴¹ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños (dibujos y modelos), y otros.) como medio de estimular la innovación y la creatividad. Tiene como funciones fomentar el desarrollo y el uso del sistema internacional de P.I. por medio de: servicios, legislación, infraestructura y desarrollo.

Lamentablemente la aplicación de estas Leyes dadas por la OMPI no han sido adoptadas de forma adecuada por las legislaciones de los países en vías de desarrollo porque estas Leyes son blandas, son propuestas, recomendaciones que se da para reducir las diferencias que existe entre las Leyes de distintas naciones.

También se tiene los aportes dados por Los derechos intelectuales relacionados con el comercio, conocido como acuerdo TRIPS¹⁴² en el cual se hace un avance al incorporar en este acuerdo la cláusula arbitral para los casos en los cuales se tenga que dirimir alguna discrepancia entre las partes contratantes cuyos estados carecen de normativa idónea para el tratamiento de los casos a dilucidar en la esfera contenciosa. Los derechos intelectuales relacionados con el comercio en la sección siete parte II regula el know how, aunque no propiamente con esta denominación. Es así que en el artículo 39 hace alusión a la información no revelada (know how) con valor comercial y su poseedor a tomado medidas necesarias para mantenerla secreta. Este artículo impone obligaciones a los países que carecen de leyes de protección contra la competencia desleal o que teniéndola no han previsto la violación de la información secreta.

A la vez en su apartado tercero protege la comercialización de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, teniendo la necesidad de proteger esta información contra todo uso comercial desleal, debiendo los países miembros proteger estos datos contra toda divulgación.

¹⁴² El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, Acuerdos TRIPS).

**Sumario. CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES PARA
REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO**

4.1 Consideraciones generales. 4.1.1 Vacío legislativo del contrato de know how 4.1.2 Deficiente regulación legislativa del contrato de know how. 4.2 Mecanismos jurídicos. 4.2.1 Sanción en la violación del contrato de know how. 4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how. 4.3 Fundamentos para legislar el contrato de know how. 4.3.1 Exposición de motivos. 4.3.2 Propuesta regulativa del contrato de know how. 4.4 Análisis económico del derecho. 4.4.1 Externalidades. 4.4.2 Costos de transacción. 4.4.3 Análisis costo-beneficio del proyecto de Ley. 4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley. 4.4.3.2 Costos de implementación de la Ley.

CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PARA REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraciones generales

Como se pudo apreciar en los capítulos anteriores en varias legislaciones de los países se regula esta institución jurídica sea en el ámbito penal, civil, administrativo o laboral. O en todas a su vez. Consideramos que se debe brindar mayor protección jurídica a los inversionistas que utilizan el know how permitiendo de ese modo una seguridad jurídica que este a la par con las demás legislaciones del mundo de tal forma que se pueda atraer mejor la inversión en nuestro país. Si bien es cierto que existe una relativa regulación de la institución jurídica materia de estudio consideramos que no es adecuada ni suficiente y por eso se debe efectuar modificaciones necesarias para tener Leyes acordes con los demás países que proporcionan mayor seguridad para sus inversionistas.

4.1.1 Vacío Legislativo del contrato de know how

El Derecho de patentes¹⁴³, otorga exclusividad de conocimientos por un determinado tiempo, a diferencia de la contratación por know how el privilegio de determinada información es de índole ilimitada, en mérito a la posición dominante de un sujeto de derecho que es titular del conocimiento secreto y posee un monopolio de hecho impuesto en virtud de un régimen de confidencialidad indeterminado.

Es necesaria una protección de la institución jurídica del know how, que permita velar por una adecuada tutela, lamentablemente en nuestra legislación la protección de la institución jurídica del know how resulta escasa y no está acorde con la protección que brindan otras legislaciones del mundo, quienes brindan mayor tutela jurídica, protegiendo con normas mucho más claras y

¹⁴³ El Derecho de patentes otorga exclusividad por un determinado tiempo, en el caso peruano esa exclusividad es por veinte años, a esta exclusividad también se le conoce en el ámbito doctrinario como un monopolio legal para el caso de las patentes y un monopolio de hecho para los conocimientos técnicos secretos – know how, el cual durará mientras se mantenga en secreto el conocimiento.

proporcionan mayor abanico de posibilidades para proteger los conocimientos técnicos secretos que poseen, además en el caso que estos sean vulnerados otorgan mecanismos para sancionarlos penalmente.

El configurar la protección del secreto empresarial permitirá que el empresario vea amparado la información especializada, técnica, secreta desarrollada con el paso de los años y que le permita obtener una posición preponderante en el mercado.

La ausencia de una legislación de los conocimientos técnicos secretos ocasiona inconvenientes para los que poseen los secretos empresariales. Y efectuar una protección del secreto empresarial permitirá:

a. Contar con normas que confieran seguridad a dichos conocimientos técnicos secretos, contribuyendo de éste modo a incrementar el desarrollo tecnológico y empresarial, considerando que la tecnología es primordial en el desarrollo de una empresa y permite el progreso de nuestro país.

b. Permitirá proteger de una manera adecuada los conocimientos no patentables, sin desconocer su valor como elementos sustanciales de las empresas y como incentivos para el avance tecnológico.

c. Permitirá en el ámbito internacional la uniformización normativa, teniendo en consideración, que nuestro país y los países en vías de desarrollo tienen una relación de dependencia y desventaja con relación a los países desarrollados, que son los que cuentan con el monopolio de los conocimientos especializados y avances tecnológicos, incrementando la situación de desventaja. Una regulación adecuada de la institución proporcionara mayor seguridad y disminuirá esa desventaja porque el mercado peruano será atractivo para los inversionistas.

4.1.2 Deficiente regulación legislativa del contrato de know how

La regulación de esta institución jurídica es deficiente, existe sólo una regulación indirecta de la contratación por know how, regulado básicamente por las relaciones contractuales en el ámbito civil, laboral, o en la regulación de la leal competencia en el mercado. A la fecha la regulación o amparo en la vía penal es inexistente de una figura que regule la divulgación o consecuente explotación del know how o secreto empresarial. En el ámbito laboral tampoco

se establece el deber de sigilo que debe tener todo trabajador de confianza en referencia al secreto empresarial.

Por ello se debe de tomar en cuenta como las demás legislaciones del mundo protegen los secretos empresariales tomando en consideración:

El uso del know how después de expirado el plazo de transferencia de tecnología. Existen las cláusulas post contractuales para proteger el secreto empresarial como se da en España. Por ende cabe la posibilidad de constituir éste tipo de cláusulas en las contrataciones de nuestra normativa nacional, sin que las mismas sean consideradas pautas de competencia desleal.

Uso del know how por ex empleados después de concluido el contrato de trabajo. Por ello se debe establecer que el ex trabajador no puede laborar en otra empresa dedicada al mismo rubro y que compita directamente con la antigua empresa donde laboraba el ex trabajador, existiendo una prohibición para los trabajadores de confianza que conocen los secretos empresariales.

Establecer sanciones en el ámbito penal para quienes violan el secreto empresarial, o efectúan el espionaje industrial, divulgándolo o utilizándolo de forma desleal. Con el cual generan un perjuicio económico para la empresa titular del secreto empresarial, compitiendo deslealmente con ella.

El Código Penal Peruano no sanciona la divulgación de los secretos empresariales - know how, no se encuentra tipificado la violación de los secretos empresariales y el Código Penal sólo limita a regular en el libro segundo, título VII capítulo II los delitos contra la propiedad industrial. El artículo N° 222 del Código Penal fue modificado el 6 de mayo del 2002, cambiando el aspecto genérico que tenía el artículo modificado por uno más específico con lo cual se sanciona la violación de las normas y derechos de propiedad industrial cuando se vulnera:

- a) los productos amparados por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente.
- b) Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país.
- c) Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país.

- d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación.
- e) Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor
- f) Un producto o servicio que utilicen una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país.

Como se puede apreciar la Ley N° 27729 que modificó el artículo 222 del Código Penal no ha incluido el secreto empresarial.

Sin embargo tenemos que en la legislación comparada la violación de los secretos empresariales, industriales, know how ha sido regulado por las distintas Leyes penales así tenemos que “en Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, España, Italia, México, Noruega y Venezuela, entre otros se ha sancionado penalmente la divulgación de los secretos empresariales”¹⁴⁴.

Los secretos empresariales en otros países han sido tipificados como delitos por la importancia que tiene proteger los desarrollos tecnológicos e invenciones, por ejemplo:

En México, el Código Penal federal en el artículo 210 referido a la revelación de los secretos donde se sanciona con jornadas de trabajo al agente que perjudica y revela sin consentimiento algún secreto reservado. Y su agravante está regulado en el artículo 211 donde se sancionara hasta cinco años, multa y suspensión de su profesión o cargo cuando el secreto revelado o publicado es un secreto de carácter industrial.

En Chile, está tipificado los secretos de fábrica, el Código Penal en su artículo 284 referido a los delitos relativos a la industria y al comercio sanciona a quien comunica los secretos de la fábrica en el que ha estado o está empleado, con reclusión y multa de hasta veinte sueldos vitales.

En Venezuela, se sanciona la revelación de invenciones, descubrimientos científicos y aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto. El artículo 340 del Código Penal Venezolano sanciona a quien revela las invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban

¹⁴⁴ BENAVENTE CHORRES, HESBERT. El Delito de Divulgación y Explotación de Secretos de Empresa: un Estudio Sobre la Necesidad de Tipificación de esta Figura en el Código Penal Peruano; Conferencia en el XVII Congreso Latinoamericano, IX Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y Criminología, Guayaquil, 2005.

permanecer en secreto cuyo castigo será con prisión de hasta tres meses. Y el caso agravante se da para los extranjeros no residentes con una prisión de hasta seis meses.

Consideramos que en el Código Penal Peruano se debe tipificar el delito de divulgación y explotación de secretos de empresa. Al respecto Benavente Chorres manifiesta que el bien jurídico protegido debe ser la lealtad en la competencia y el patrimonio.

La lealtad en la competencia radica porque los actos van destinados a obtener indebidamente la posición que el titular de los secretos de empresa posee en el mercado y afectando uno de los principios rectores de la competencia y de la actividad económica, en cuanto al bien jurídico del patrimonio el daño producido incide en los valores económicos de una persona, los delitos contra el patrimonio "se construyen sobre la idea de un enriquecimiento injusto del sujeto activo a costa de un perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo"¹⁴⁵. Hay un beneficio patrimonial para quien cometió el delito o para un tercero y un perjuicio del titular del secreto empresarial del patrimonio lesionado.

El gobierno del Perú, a través del Poder Ejecutivo por delegación de facultades de legislar y a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América, ha promulgado con fecha 26 de junio de 2008 la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal, donde se unifica y legisla en forma conjunta e integral las normas sobre represión de la competencia desleal y las normas de Protección al Consumidor.

La norma legal indica que están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal cualquiera que sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, sin importar el sector de la actividad económica en el que se manifiesten. La Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia desleal que produzca o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio peruano, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero. La Competencia desleal es un término empleado para indicar toda

¹⁴⁵ MUÑOZ CONDE. Citado por CASTAÑEDA SANCHEZ, Miguel, Derecho Penal Parte Especial Delitos Contra el Patrimonio, imprenta Amauta, Cusco, 2003, p. 31.

práctica comercial deshonesta. Esta ley sobre competencia desleal busca prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto.

En el Capítulo II se consigna un listado enunciativo de los actos de competencia desleal, encontrándose los actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena.

La ley de Represión de la Competencia Desleal regula la violación de los secretos empresariales know how en el artículo N° 13¹⁴⁶ señalando como actos de violación de secretos empresariales. La violación de los secretos empresariales consiste en la realización de actos donde se divulga o explota los secretos empresariales sin la autorización del titular de estos secretos empresariales y también son actos de violación de secretos de empresa adquirir estos secretos por medios de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.

Los sujetos que incurren al acto desleal de violación del know how acceden de diversos modos:

- de forma legítima y con deber de reserva
- de manera ilegítima
- mediante espionaje
- a través de inducción al incumplimiento de deber de reserva
- a través de un procedimiento análogo.

4.2 Mecanismos jurídicos

4.2.1 Sanción en la violación del contrato de know how

Se debe establecer un sistema legislativo represivo y tuitivo en el ámbito administrativo, penal civil y laboral referido a la protección del know how, ello a través de una propuesta que corresponda a los intereses de nuestra economía y el bienestar social.

A la fecha existe sólo sanción represiva a nivel administrativo.

¹⁴⁶ Artículo 13°.- Actos de violación de secretos empresariales.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:

a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente;

b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.

La sanción penal por la violación del know how debe estar regulada en nuestro Código Penal, estableciendo la figura de la divulgación o explotación del know how, la provisión de conocimientos técnicos secretos es un tipo penal que requiere de regulación en nuestra legislación penal. Como se da en otras legislaciones que ya fueron analizadas en capítulos ut supra.

La tutela de la institución jurídica no sólo debe abarcar el establecimiento de ciertos apartados o cláusulas contractuales obligatorias que modifiquen considerablemente nuestra normativa nacional, también se debe regular para establecer mayores penalidades en el caso de infracción a la relación de confidencialidad emergente de una relación laboral, de dependencia o de confianza; así como pactos de no competencia y de no divulgación a posteriori de la culminación del contrato, regulados y entendidos como actos no contrarios a la leal competencia como es entendido en determinados países, de este modo se encuadraría de una manera adecuada que conductas son contrarias al desarrollo del know how y su contratación.

Esta regulación va permitir brindar mayor seguridad jurídica y económica a los inversionistas tanto nacionales y extranjeros permitiendo a su vez que el país sea más atractivo para las empresas y sea un mercado competitivo y atractivo.

4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how

El secreto empresarial, es la antítesis a la patente. A diferencia del titular de una patente que tiene garantizado y protegido su derecho en virtud de una Ley por cuanto él ha divulgado y hecho público el contenido de su invención, a través de su inscripción en el registro de marcas y patentes.

El poseedor de un secreto empresarial basa su protección en mantener la confidencialidad de su conocimiento. Se considera, que la mejor protección que se puede otorgar al conocimiento técnico que una persona desarrolla en base a sus experiencias a través del tiempo y a un esfuerzo considerable, lo constituyen las patentes de invención, en la medida que dicho conocimiento reúne los requisitos objetivos de patentabilidad como es la novedad. Empero la realidad es otra, muchas veces la protección que por la vía del secreto empresarial se obtiene puede ser extraordinariamente fuerte y efectiva, que es mucho más considerable en cuanto a su calidad de ilimitada en el tiempo a

diferencia de una patente de invención cuya duración es temporal, refiriéndonos a un máximo de 20 años.

En la actualidad la oficina de invenciones y nuevas tecnologías es la encargada de recibir la solicitud por la que se deja constancia de la existencia de un secreto empresarial, bastará únicamente dirigir una solicitud. Tanto el depósito ante notario, como la comunicación de la certificación a la OINT, no son de obligatorio cumplimiento.

No estamos hablando de un registro sino de una comunicación meramente formal, cuya razón de ser responde a la probanza que se requerirá frente a una eventual denuncia por actos de competencia desleal.

La naturaleza del secreto empresarial será determinada por sus características y determinaciones, no así por su depósito ante notario o comunicación del depósito a la OINT.

Es necesario tener en consideración la necesidad de la existencia de un registro de los secretos empresariales de carácter obligatorio y no facultativo como se da en la actualidad, ello permitiría tener un control adecuado de la autoridad administrativa competente frente a actos de competencia desleal, con la finalidad de poder acreditar una posesión legítima. En la práctica se ve que cuando una empresa ha sido vulnerada en el secreto empresarial que posee y desea efectuar un proceso judicial los tribunales manifiestan que la empresa ha debido de efectuar medidas razonables de protección y mecanismos para mantener en reserva los conocimientos, en ese sentido consideramos que un registro obligatorio de los procedimientos del secreto será una prueba importante para demostrar el secreto que se posee.

La presencia de un órgano regulador y supervisor activo de dichas contrataciones, es imprescindible, es necesario dotar al órgano competente de una serie de atribuciones con la finalidad de regular adecuadamente esta institución.

En el caso de Corea del Sur, por otro lado es apreciable la regulación de contrataciones por transferencia de tecnología, a través de un ente regulador denominado Fair Trade Comisión of South Korea, órgano encargado de evaluar las contrataciones aludidas y por ende otorgar la aprobación y la posibilidad de realizar operaciones comerciales de una manera libre y legal en el mercado, en

este caso la regulación y registro en un padrón es de índole obligatoria y constitutiva de derechos.

4.3. Fundamentos para Legislar el contrato de know how

Las razones por las cuales se debe regular el know how son las siguientes:

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

- Facilita el desarrollo del know how.- El marco legal establecería el desarrollo del know how en la sociedad, debido que, reduciría los riesgos u obstáculos que originarían un mal uso de los secretos de empresa ej. Competencia desleal, abuso del derecho, permitiendo que las personas tengan confianza en el empleo de los conocimientos técnicos reservados y se concentren en mejorar y/o perfeccionar la utilización del know how, el grado y forma de transferirlo y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los cuales, se pueden afirmar que son un tipo de know how. En consecuencia, la presencia de una norma legal que regule y proteja el secreto empresarial, permitiría una gama de posibilidades de desarrollo de esta figura, las cuales, pueden escapar a lo imaginado por el autor.

- Concede igualdad de trato.- la Ley no concede privilegios ni distinciones a función de factores personales, por el contrario, rige para todos sea nacional o extranjero; por lo que, regular legalmente el know how evitaría abuso de

posición dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa no podrá dominar al receptor del secreto, ni viceversa.

- Brinda poder de negociación.- Al legislar el know how, permitirá, en el caso que se transfiera los secretos de empresa, un poder de negociación para las partes intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciría situaciones de abuso.

Por lo tanto, una legislación reguladora preventiva permitirá un grado de equidad entre ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociación en el proceso contractual.

4.3.1 Exposición de motivos

El mundo competitivo permite una constante revisión y adaptación de sus marcos institucionales para estar al nivel de los nuevos retos que nos impone el desarrollo tecnológico.

El descubrimiento de nuevas tecnologías informáticas y de información especializada, así como técnicas, mecanismos de mercadeo, producción, fabricación otorgamiento de un servicio tanto en el ámbito industrial, comercial así

Como empresarial, es un fenómeno tendiente a un incremento considerable en Mérito de la incursión de contratos empresariales de gran envergadura, como la contratación por joint venture, franchising, entre otras, que de por medio nos está remitiendo a la consideración de un know how indispensable para brindar determinada oportunidad comercial- empresarial a los receptores de los mismo en un determinado mercado, por ende, la contratación por know how se ha configurado con el devenir del tiempo en un instrumento idóneo para asegurar de una manera más estricta la protección de la información de índole secreta, sustancial, individualizable y con cierto valor económico en el ámbito nacional.

La contratación por know how, y el instituto jurídico del know how se encuentran claramente marcados por su regulación en un marco legislativo de índole especial, ya que la forma alude a una nueva modalidad contractual cuál corresponde a los contratos modernos de índole empresarial.

A su vez, debemos tener en consideración que la información considerada inmersa en el contexto del know how alude a una serie de conocimientos relacionados con una serie de normas dispersas en nuestro medio, lo que complica aún más la atipicidad de esta figura contractual y la inseguridad de las partes contratantes, frente a un panorama jurídico sinuoso y fragmentario.

A la fecha la regulación brindada a este tipo de contratación y cualquier relación emergente de la misma, se encuentra regulada bajo el área del derecho de la competencia, considerando que cualquier tipo de infracción a la institución jurídica del know how implicaría una aplicabilidad de la normativa desarrollada en esta esfera a nivel nacional.

La garantía de los derechos consagrados en la Constitución, no pasa únicamente por la buena voluntad de los agentes del Estado para el cumplimiento normativo de la Constitución, sino también por el empleo de mecanismos que permitan una adecuada orientación de la normatividad Nacional frente a información especializada de índole confidencial relacionada con las innovaciones, tecnologías y aplicación de técnicas de mercadeo, producción o selección de algún servicio que coadyuvan a una efectiva protección de dicha información objeto de contratación.

Es en este contexto es imperioso para el Estado:

- incorporar una regulación jurídica novedosa y relativa a la contratación por know how,
- La incorporación en el Código Penal de esta institución jurídica, dentro del título de los delitos contra el orden económico, del tipo penal de divulgación o explotación de know how.
- La necesidad de establecer de manera obligatoria la inscripción de determinados datos básicos de los contratos de know how, en el registro de la oficina de invenciones y nuevas tecnologías del Indecopi

Los principios elementales que animan al presente proyecto de ley se vinculan a garantías básicas del Estado democrático de derecho.

De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad jurídica en el marco de una ademada contratación, libre de los riesgos que la atipicidad otorga a las nuevas instituciones jurídicas en nuestro medio.

4.3. 2 Propuesta regulativa del contrato de know how

MODELO DE REGULACIÓN LEGAL DEL KNOW HOW

TÍTULO I

ALCANCES

Artículo 1º.- Finalidad de la Ley.-

La presente Ley protege la contratación por know how y todo lo relacionado al know how. Tiene por efecto, real o potencial, llevar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo, garantizando la debida protección del secreto empresarial que posee la empresa nacional o internacional.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad económica. A actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado.

La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividad económica en el mercado. Se aplicará a los contratos celebrados en el territorio nacional, sea entre personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, de índole pública o privado.

Artículo 3º.- Definición.- A los efectos de la presente ley las expresiones tendrán el significado siguiente:

- **know how.-** Es el saber o conocimiento especializado no divulgado aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación. El cual posee legítimamente la persona natural o jurídica. El término know how es equivalente a provisión de conocimientos técnicos secretos, transferencia tecnológica, secretos industriales, conocimientos técnicos reservados, secretos comerciales y secretos empresariales.

- **Contrato de know how.**- Es el contrato empresarial de alto valor económico por el cual el titular del conocimiento secreto transmite al beneficiario el know how de forma temporal y a cambio de una contraprestación.

- **Cláusula de confidencialidad.**- Es la obligación que tiene el beneficiario del contrato de know how de mantener en secreto el conocimiento cedido, el beneficiario del secreto empresarial tiene el deber de reserva y no debe divulgar el conocimiento, tiene que realizar las medidas razonables para mantenerlo en secreto.

- **Cláusula de exclusividad.**- Es la obligación que tiene el titular del secreto empresarial de no transmitir o celebrar contratos de know how con terceras personas naturales o jurídicas en perjuicio del beneficiario. La exclusividad de utilizar el secreto empresarial en el territorio nacional lo tiene el beneficiario.

- **Valor económico.**- Significa que el secreto empresarial tiene un valor comercial efectivo o potencial, por lo que, es secreta.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- Se protege como secreto empresarial a todo conocimiento técnico, especializado cuyos procedimientos comerciales, industriales y de fabricación, resultan del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, así como los descubrimientos, inventos y prácticas manuales. El titular desea mantenerlo en secreto por la ventaja competitiva que le genera frente a terceros y por el valor comercial o económico del know how para la empresa.

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

Artículo 5.- Toda persona natural o jurídica que haya elaborado, aprehendido o adquirido legítimamente un conocimiento técnico reservado, se le reputará titular de éste, pudiendo emplearlo, transferirlo, divulgarlo o comunicarlo

libremente, en ejercicio de su derecho de propiedad. El secreto de empresa deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares para hacer valer su titularidad en caso de controversia.

Artículo 6.- No se considera secreto empresarial a los conocimientos que son de dominio público, los conocimientos que son evidentes para un técnico o especialista en la materia. Tampoco constituye secreto empresarial la habilidad que posee el trabajador de una empresa para efectuar sus labores de manera eficiente.

Artículo 7.- Toda persona a quien se le haya revelado el secreto empresarial o accedió a la información confidencial por motivo de su trabajo o cargo sabiendo que el conocimiento es confidencial y reservado deberá guardar el secreto. Y deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información.

Artículo 8°.- Los secretos empresariales se depositarán ante notario público con la finalidad de proteger el know how y acreditar la titularidad legítima del secreto empresarial. Se presentará ante notario en un sobre cerrado y lacrado, conteniendo la descripción del secreto empresarial.

Asimismo, deberá remitirse a la oficina competente de Indecopi una certificación del notario en la que se dé fe que el secreto empresarial se encuentra bajo custodia del notario.

A fin de brindar seguridad jurídica a los contratos de transferencia tecnológica deberán ser remitidos a Indecopi para su constatación respectiva.

TÍTULO III

CONTRATO DE KNOW HOW

Artículo 9.- El titular del secreto de empresa puede transmitir el know how a un tercero a través de una licencia de uso o venta.

En el contrato de know how el titular y el beneficiario pueden estipular las cláusulas que vean por conveniente de acuerdo a la autonomía de voluntad de las partes siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico.

Artículo 10.- El titular del know how está obligado a entregar el secreto empresarial y brindar la asesoría necesaria. El beneficiario está obligado a cumplir con la contraprestación pactada y guardar reserva del secreto empresarial transmitido.

Artículo 11.- En el contrato de know how se debe estipular de forma obligatoria la cláusula de confidencialidad, exclusividad y territorialidad a fin de evitar conflictos posteriores.

Artículo 12.- Las partes celebrantes del contrato de know how deben consignar en el contrato de transferencia tecnológica el plazo de duración del contrato sea este contrato determinado o indeterminado. También se estipulará las modalidades de pago de las regalías para el cumplimiento de la contraprestación pactada.

TÍTULO IV

PRETENCION DE INDEMNIZACION

Artículo 13.- El titular del secreto empresarial o el beneficiario de la transferencia tecnológica que se considere perjudicado y sea declarado como tal por Indecopi. Podrá demandar ante el poder judicial la pretensión civil de indemnización de daños y perjuicios contra el responsable.

Quiénes hayan sido denunciados falsamente, con dolo o negligencia, también podrán ejercitar dicha acción.

Artículo 14.- Quien pretenda una indemnización de daños y perjuicios no podrá recurrir al poder judicial sin antes haber agotado la instancia administrativas ante el instituto nacional de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Adiciónese el artículo N° 238 al capítulo IV de otros delitos económicos, título IX delitos contra el orden económico. Del Código Penal vigente, en los siguientes términos:

Artículo 238° -El que, en beneficio propio o de terceros, adquiere por medio del espionaje, divulga, explota o transfiere a terceros un secreto de empresa, originando perjuicio a su titular, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Cuando la divulgación, explotación o transferencia de terceros de un secreto de empresa, fuese llevada a cabo por quien tuviese legal o contractualmente obligación de guardar reserva, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36° inciso 4.

Las penas señaladas en el párrafo anterior serán de aplicación si el agente adquiere por medio del espionaje, divulga, explota o transfiere a terceros un secreto de empresa con fines de competencia.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. -Los contratos de know how que se hubiesen celebrado con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, subsistirán por el tiempo por el que fueron concedidos. Las solicitudes de registro del secreto empresarial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, serán tramitadas conforme a la normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

SEGUNDA. -Las normas de procedimiento de las acciones por infracción, contenidas en la presente Ley serán de aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogación genérica, esta Ley es de orden público y deroga todas, las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan.

4.4 Análisis económico del Derecho

“De manera general, el Análisis Económico del Derecho se puede definir como la aplicación de la teoría económica y sus herramientas de análisis, como la teoría de los precios y los métodos estadísticos, para examinar la formación e impacto de las leyes y sus instituciones”¹⁴⁷.

“La utilidad del Análisis Económico del Derecho ofrece una metodología racional de diseñar las Leyes ya que provee información sobre sus efectos, costos y beneficios, identificando de esa manera la forma menos restrictiva y más eficiente de implementar la regulación.

El objetivo de toda política pública es lograr sus propósitos y que los mismos se logren con la menor dilapidación de recursos posible”¹⁴⁸.

En los contratos el papel del derecho contractual es asegurar que no se produzcan obstáculos a los movimientos de los recursos hacia sus usos más valiosos. Es decir, el derecho contractual debe ser un catalizador de las transacciones y no crear obstáculos a las mismas, ya que esto incrementa los costos de transacción y reduce el bienestar derivado de los intercambios comerciales.

Los contratos facilitan que recursos escasos pasen de agentes que le asignan un uso menos valioso a aquellos que le asignan usos más valiosos.

El análisis económico del derecho contractual estudia la función de las instituciones jurídicas contractuales, en cuanto actúan como determinantes de pautas de comportamiento, y sus posibles consecuencias. Lo hace para comprobar si conducen a resultados eficientes o no, determinando si hay influencia o no del sistema jurídico sobre los incentivos que tienen para la

¹⁴⁷ INFANTE HENRÍQUEZ, Mónica. Notas Sobre el Análisis Económico del Derecho en la República Dominicana. Edición Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS), Santo Domingo, 2009 p. 5

¹⁴⁸ *Ibidem.*, p. 6.

celebración de contratos, así como de sus consecuencias generales sobre las variables económicas.

Se puede decir entonces que el derecho contractual cumple con el objetivo principal de institucionalizar el intercambio de los derechos de propiedad, sometiéndolo a reglas preestablecidas. La finalidad es que la titularidad sobre esos derechos de propiedad recaiga en quienes más los valoren y estén dispuestos a pagar más por ellos fruto de las negociaciones.

Los agentes económicos reputados como serios y cumplidores tendrán más oportunidades en el mercado de los intercambios, a diferencia de aquellos reconocidos como incumplidores. Esta situación se traduciría en menores y más restringidos intercambios, y en una reducción significativa de la eficiencia en el mercado.

El análisis económico del derecho afirma que el derecho contractual es un catalizador de los intercambios en la medida en que facilita las transacciones y expande su alcance, con lo que se posibilita el aprovechamiento de las ventajas de la división y especialización del trabajo. Además que permite proveer futuras disputas. En ausencia del derecho contractual, el comercio y los intercambios se realizarían en un nivel muy reducido y a un costo más alto.

4.4.1 Externalidades

Las acciones se consideran que tienen un efecto externo o causan una externalidad cuando influyen en otra.

Las externalidades pueden variar. Pueden considerarse beneficiosas o perjudiciales.

1. Molestia.- implementar una nueva ley puede ocasionar incomodidad en las empresas.
2. gastos.- ocasionara gastos al efectuar medidas razonables de protección.
3. Conducta creadora de riesgos peligrosos.- Una institución que actúa de una manera que no causa un daño puede causarlo bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, una fábrica que almacena las fórmulas para elaborar un producto en caso de desastre podría ocasionar daños considerables.
4. Procesos beneficiosos.- Cuando una empresa respeta los procesos técnicos de otras empresas.

En particular, sería beneficioso dedicarse menos a los actos que causan efectos dañinos, y dedicarse más a los actos que causan efectos externos beneficiosos. Utilizando un modelo simple en el cual el objetivo es maximizar la suma de las utilidades para las partes, se considerará óptimo que se cometa un acto si la utilidad y el efecto externo en la utilidad de otros es, en términos netos, positiva.

Una acción para mejorar o eliminar una molestia será deseable cuando el costo de la acción es menor que el daño adicional que sería causado en caso de que no se realice ninguna acción para mejorar o eliminar la molestia. A estas acciones se les conoce como resolución óptima de los efectos externos.

4.4.2 Costos de Transacción

Los economistas reconocen la existencia de costos de transacción en el proceso de negociación de los intercambios. El acuerdo plasmado en un contrato está precedido de una serie de costos que aumentan en la medida en que aumenta la complejidad de la transacción. Los costos de búsqueda de proveedores, vendedores, compradores; los costos de negociación, de redacción, de honorarios legales, legalizaciones, instrumentaciones de actos, registro, entre muchos costos involucrados con la suscripción de un contrato, se ven incrementados en la medida en que aumenta el número de partes, la sofisticación de la transacción o la necesidad de prever en el documento todas las contingencias potenciales y asignar todos los riesgos posibles. El análisis económico del derecho considera como perfecto aquel contrato que puede prevenir todas las contingencias y asignar todos los riesgos. Por tanto, el mismo debe cumplirse y resultar apto para satisfacer todas las expectativas de las partes. La condición de perfección supone además que el contrato maximiza el bienestar en conjunto de las partes, por lo que promueve la eficiencia.

En el contrato perfecto las partes han podido prever, en el momento de la transacción, todos los posibles beneficios y perjuicios que se pueden derivar de la misma, y han podido asignar todos los riesgos involucrados negociando cuál de ellas está en una mejor posición para asumir la contingencia en caso de que ella se produzca. En este contrato se prevé la imposibilidad de entrega por

hecho de terceros, los daños que pueda ocasionar el producto, incrementos de precios de los elementos necesarios para producir el producto, casos fortuitos, etc. Como se decide ex ante cuál de las partes asumirá los riesgos y las contingencias, el contrato no requiere de interpretación alguna ex post.

Siendo el contrato perfecto un concepto ideal, en la práctica sólo se celebra contratos que no se encuentran totalmente especificados. Las partes pactan sobre aquellos asuntos más previsibles y dejan al sistema jurídico la solución de aquellas cuestiones que no se encuentran en condiciones de prever. De ahí la importancia de un sistema jurídico general de carácter supletorio que complemente los contratos ante la ocurrencia de contingencias no pactadas.

4.4.3 Análisis costo-beneficio del proyecto de Ley

El análisis costo-beneficio¹⁴⁹ permite determinar si la ley incrementa o no el bienestar de la sociedad, por lo que es indispensable para determinar la conveniencia o no de una ley. Es decir, permite evaluar si el beneficio de quienes ganan es mayor que el perjuicio de los que pierden, de esta forma determinar si la ley será eficiente y su aprobación conveniente o si por el contrario la misma sería ineficiente.

Si no se evalúan los costos y beneficios de una ley, pueden existir incentivos a favorecer propuestas con costos menos evidentes o con efectos negativos. Aprobar una propuesta ineficiente implica costos innecesarios, y la posibilidad de empeorar la situación de los sectores que se intentaba proteger.

La ley puede afectar favorable o desfavorablemente la eficiencia del sistema económico por medio de los costos o beneficios que le ocasiona al sector productivo, al Estado y a la sociedad. Si los beneficios son mayores que los costos, la ley aumentará la eficiencia. Lo contrario sucedería si los costos exceden a los beneficios.

¹⁴⁹ El análisis costo-beneficio de la ley consiste en determinar cuál de los dos efectos es mayor. Permite evaluar si los beneficios de la promulgación y apropiada aplicación de una ley justifican sus costos y si existen alternativas menos costosas para lograr los objetivos. Asimismo, este análisis busca medir el impacto económico y administrativo que tiene toda norma propuesta, con el propósito de asegurar que sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual son formuladas.

El análisis económico del derecho, puede aportar un modo de razonar que hace explícito tanto los supuestos como las relaciones entre los mismos.

4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley

- La ley, al brindar mayor protección proporciona seguridad jurídica y permite el desarrollo de nuevas empresas.
- Elimina los actos anticompetitivos.
- Disuade las prácticas consideradas anticompetitivas.
- Efecto macroeconómico; porque el mercado crecerá al tener mayor seguridad jurídica y económica.
- Generará efectos positivos al decidir una inversión.
- Efectos sobre la innovación.

La Ley generará crecimiento económico porque enviará una señal positiva al mercado de futuros inversionistas, aumentando la capacidad de atracción de la economía respecto de la inversión extranjera y con la recepción de inversiones y capital se impulsará el desarrollo económico.

Asimismo la promulgación de la Ley podrá permitir que aumente el número de empresas dispuestas a invertir, incrementando con ello la rentabilidad y la eficiencia de las empresas, en la innovación e iniciativa empresarial.

4.4.3.2 Costos de implementación de la Ley

Los costos de implementación de una ley, en general, se pueden considerar elevados. Sin embargo, en nuestro país estos costos pueden ser mucho más significativos, las características del mercado y las dificultades jurídicas, pueden ser de difícil aplicación en comparación con otros países desarrollados.

Promulgación de la ley.- Para la promulgación y publicación de una ley los costos de transacción siempre son mayores que cero, por lo que no estamos ante un modelo de Coase¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Ronald Coase en su trabajo denominado "The Problem of Social Cost" (El Problema del Costo Social) (1960), estableció una proposición que más tarde fue denominada el Teorema de Coase. Según él, en un mundo sin costes de transacción, es decir, donde realizar un acuerdo no tiene costo alguno para las partes, los derechos de propiedad gravitarían hacia sus usos más valiosos. En otras palabras, recaerían sobre las personas que estuvieran dispuestas a pagar un mayor precio por ellos. En situaciones de mercado perfecto y de costos de transacción cero, cualquiera sea la titularidad asignada por el derecho de propiedad, siempre se dará la solución más eficiente, en términos tales, que las partes pueden transar y alcanzar libremente un acuerdo conforme con la racionalidad económica: Cfr. LIZAMA PORTAL, Luis. El Análisis Económico del Derecho y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Edit. Revista de Derecho y Humanidades N° 10, 2004. p. 88.

Dentro de estos costos se pueden incluir los costos de coordinación, de identificar y llevar a los interesados para acordar o no la promulgación de la ley, es decir, a los posibles afectados. El número de interesados es decisivo a la hora de determinar este costo. A mayor número de afectados, mayor será el costo para lograr ponerse de acuerdo en la necesidad o no de la ley.

En el caso de la ley, dado los beneficios y costos que genera a las empresas, existirán arduas negociaciones, debido a los distintos incentivos de cada grupo para la aprobación o no del proyecto o bien respecto a las disposiciones que se contemplen. Es por ello que existen elementos que dificultan y elevan los costos de transacción para la aprobación de la ley.

Costos operacionales y administrativos.- Para que una ley sea eficiente. El Estado debe incurrir en costos para hacer cumplir la ley. Estos costos dependerán del número y la complejidad de las actividades que realizará el Estado, pueden abarcar aspectos administrativos, de supervisión y otros. El Estado debe tratar de optimizar su actuación para que la ley se cumpla y procurar la máxima efectividad al menor costo posible. Dentro de los costos que se derivan de la aplicación de la ley se encuentran: personal calificado, tecnología de información, elaboración de estudios técnicos.

Capacitaciones.- La carencia de conocimiento de esta institución jurídica será un impedimento para la aplicación eficaz por ello se tendrá que promover y educar sobre los nuevos mecanismos legales para proteger esta institución, ello también implica un costo de implementación.

Forma de financiación de los costos.- A los costos de implementación de la ley se suman los costos relativos al impacto en el presupuesto del Estado. La aplicación de una ley es un drenaje en las finanzas del Estado. Cuando la ley determina que el Estado debe de gastar o invertir en una actividad, ese gasto implica también costos y beneficios para la sociedad. Es por ello que deberá de evaluarse su conveniencia.

El problema es que los recursos son escasos y aquellas inversiones que se destinan no pueden dedicarse a otras actividades prioritarias para el Estado. Todas las asignaciones tienen un coste de oportunidad, es decir, aquella alternativa que se sacrifica al escoger o decidir invertir en lo que se considera la mejor opción.

Costos que se extienden al sistema judicial.- La promulgación de la ley, supone mayores costos a la administración de justicia debido a que las decisiones de los órganos administrativos serán apeladas ante las jurisdicciones judiciales. Además que un proceso también genera gasto para el Estado.

Sumario. CAPÍTULO V

TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL

OBJETIVO Y VARIABLES DE

INVESTIGACIÓN

5.1 Selección de población y muestras. 5.1.1 Selección de población. 5.1.2 Selección de muestras. 5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 5.2.1 Encuestas. 5.2.1.1 Determinación de los indicadores. 5.2.1.2 Procesamiento y análisis estadístico. 5.2.1.3 Resultados e interpretación de las encuestas. 5.3 Entrevistas. 5.3.1 Resultados e interpretación de las 8 entrevistas. 5.3.2 Interpretación de datos.

CAPÍTULO V

TRABAJO DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

5.1 Selección de población y muestras

Para determinar la población y la selección de la muestra precisaremos la unidad de análisis de la investigación, es decir en base a las variables que definen el problema de estudio y los objetivos de la investigación elegiremos la población para realizar el estudio.

5.1.1 Selección de población

La población está constituida por el conjunto de sujetos de una clase definida de personas el cuál constituirá el universo de la investigación. Por consiguiente el problema de la investigación y los objetivos estarán relacionados con la población específica y las preguntas que se desarrollarán tanto en la encuesta como en la entrevista estarán referidas al comportamiento de la población en el tiempo, espacio y lugar. La población en el trabajo de investigación son las personas conocedoras del derecho en la ciudad de Cusco, al referirnos a personas conocedoras del derecho nos referimos a estudiantes de derecho y a profesionales del derecho.

5.1.2 Selección de muestras

Como no es posible observar a todos los individuos del universo se identificará a una población accesible, es decir a una parte de individuos del universo o sub grupo de la población, el cual será nuestra muestra¹⁵¹ y es nuestro subconjunto o parte representativa de eventos de universo de estudios el cual se desarrollara de acuerdo a las siguientes técnicas de investigación la encuesta y la entrevista.

¹⁵¹ Sub grupo de la población [...], sub conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Básicamente hay dos tipos de muestras las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodología de la Investigación, Ed. Mcgraw-Hill, Madrid, 2010, p. 159.

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

5.2.1 Encuestas

En la encuesta¹⁵² efectuada se tuvo en cuenta como población a las personas relacionadas con el conocimiento jurídico, entre ellos abogados y estudiantes de derecho del Cusco.

Y la muestra está conformada por los estudiantes de derecho de la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la universidad particular andina. Se realizó cincuenta encuestas entre estudiantes y abogados, cuya distribución es la siguiente:

Estudiantes de la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco Dieciocho personas encuestadas, cuyo porcentaje del total de la población encuestada es de treinta y seis por ciento.

Estudiantes de la universidad andina de Cusco veintidós personas encuestadas, cuyo porcentaje del total de la población encuestada es de cuarenta y cuatro por ciento.

Abogados encuestados fueron diez, y el porcentaje del total de las personas encuestadas es de un veinte por ciento.

El objetivo de la encuesta es ver el nivel de conocimiento que se tiene sobre la institución jurídica del know how.

5.2.1.1 Determinación de los indicadores

Las preguntas formuladas en la encuesta se efectuaron tomando en consideración los siguientes indicadores:

- 1.- problema específico.
- 2.- objetivos específicos
- 3.- hipótesis.

✓ Problema específico

Preguntas formuladas:

¹⁵² En la entrevista hay una batería de preguntas articuladas e impresas que se formulan al entrevistado con el objeto de recopilar datos acerca de las variables de las hipótesis de la investigación. Si las preguntas son respondidas directamente por el entrevistado se llama propiamente entrevista. Si las preguntas son respondidas por el entrevistado pero llenadas por el entrevistador se denomina cédula. Centro de Estudios de Postgrado, Manual par la Elaboración de Tesis Doctorales, Trabajos de Grado y Trabajos Especiales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela, Primera Edición, Caracas, 2004, p. 87.

- 1.- ¿Qué es el contrato de know how?
- 2.- ¿Dónde se inicio el contrato de know how?
- 3.- Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una regulación especializada en la legislación nacional.
- 4.- Por qué los secretos empresariales o know how no están protegidos por el derecho de patentes.

✓ Objetivo específico

Pregunta formulada:

5.- Considera usted que los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos deben estar regulados en la legislación nacional.

✓ Hipótesis

Preguntas formuladas:

6.- Cree usted que los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos son regulados de forma similar en la legislación comparada y en el derecho comunitario internacional.

7.- Cree usted que la regulación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos know how empresarial permitirá brindar mayor seguridad jurídica y mayor seguridad económica a las inversiones nacionales y extranjeras que se den en nuestro país.

5.2.1.2 Procesamiento y análisis estadístico

Preguntas:

1.- ¿Qué es el contrato de know how?

Alternativas:	respuestas
a) Es un contrato referido a la protección de los secretos empresariales.	9
b) Es un contrato nominado regulado en el código civil peruano.	0
c) Es un contrato atípico e innominado.	20
d) Es un contrato que brinda protección a los trabajadores de una empresa.	3
e) No sabe.	18

2.- ¿Dónde se inicio el contrato de know how?

Alternativas:	respuestas
a) Estados Unidos de Norte América.	22
b) Inglaterra.	18
c) Alemania.	0

d) Italia.	2
e) No sabe.	8

3.- Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una regulación especializada en la legislación nacional.

Alternativas:	respuestas
a) Porque no es importante.	17
b) Porque no es necesario.	3
c) No sabe.	4
d) Porque no hay muchos casos sobre esta materia.	26

4.- Por qué los secretos empresariales o know how no están protegidos por el derecho de patentes.

Alternativas:	respuestas
a) Porque es otra institución jurídica.	19
b) porque no es importante.	5
c) No está regulado por el derecho de patentes Porque no cumple con los requisitos Exigidos para su protección.	24
d) No sabe.	2

5.- Considera usted que los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos deben estar regulados en la legislación nacional

Alternativas:	respuestas
a) Si.	25
b) No.	19
c) no sabe.	6

6.- Cree usted que los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos son regulados de forma similar en la legislación comparada y en el derecho comunitario internacional

Alternativas:	respuestas
a) Si.	28
b) No.	15
c) No sabe.	7

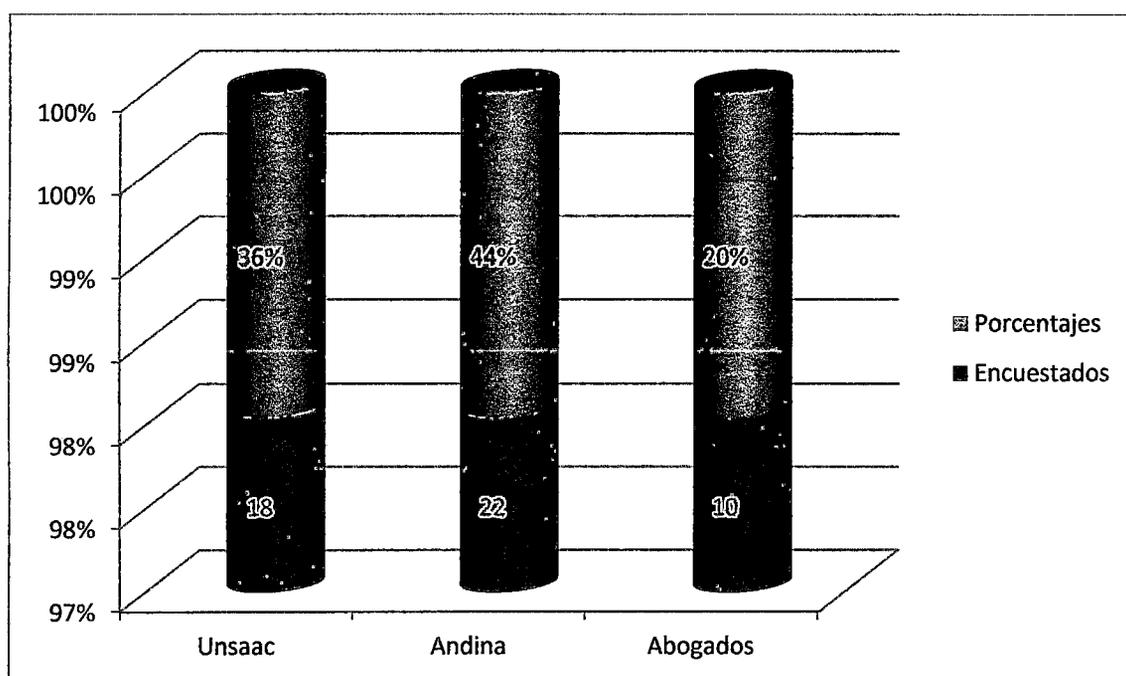
7.- cree usted que la regulación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos know how empresarial permitirá brindar mayor seguridad jurídica y mayor seguridad económica a las inversiones nacionales y extranjeras que se den en nuestro país.

Alternativas:	respuestas
---------------	------------

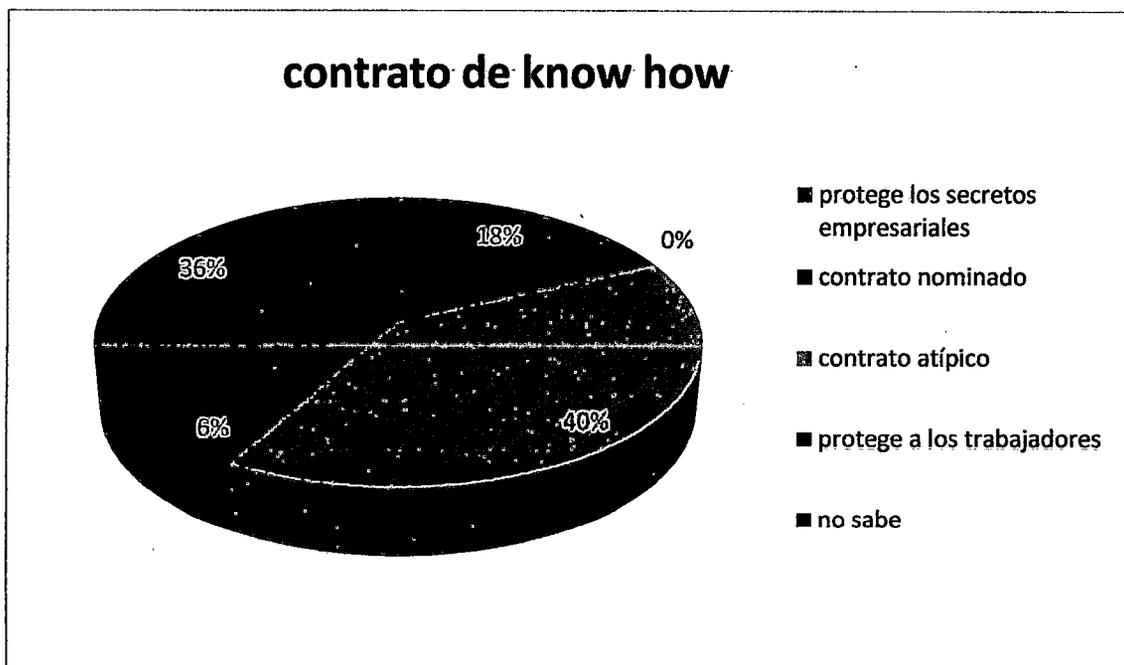
- a) Si 31
- b) No 16
- c) No sabe. 3

5.2.1.3 Resultados e interpretación de las encuestas

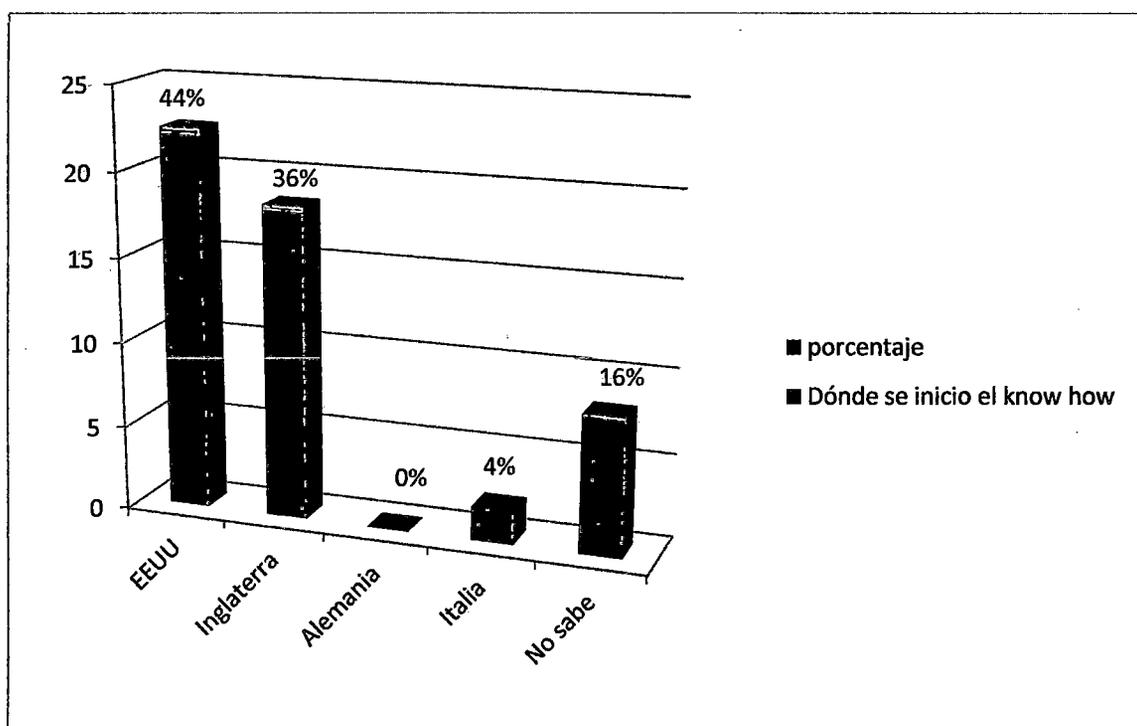
En el gráfico se puede apreciar la cantidad de encuestados y el porcentaje de los mismos, así como la condición de los encuestados entre estudiantes universitarios de la universidad nacional de San Antonio Abad de Cusco, universidad andina de Cusco y abogados encuestados.



El siguiente gráfico está referido a la primera pregunta de la encuesta. ¿Qué es el contrato de know how? Del gráfico se tiene que para un 40% de los encuestados es un contrato atípico, un 36% de los encuestados refieren que no saben de qué trata esta institución jurídica, un 18% refieren que protege los secretos empresariales, un 40% manifiestan que es un contrato atípico, y un 6% manifiestan que protege a los trabajadores.



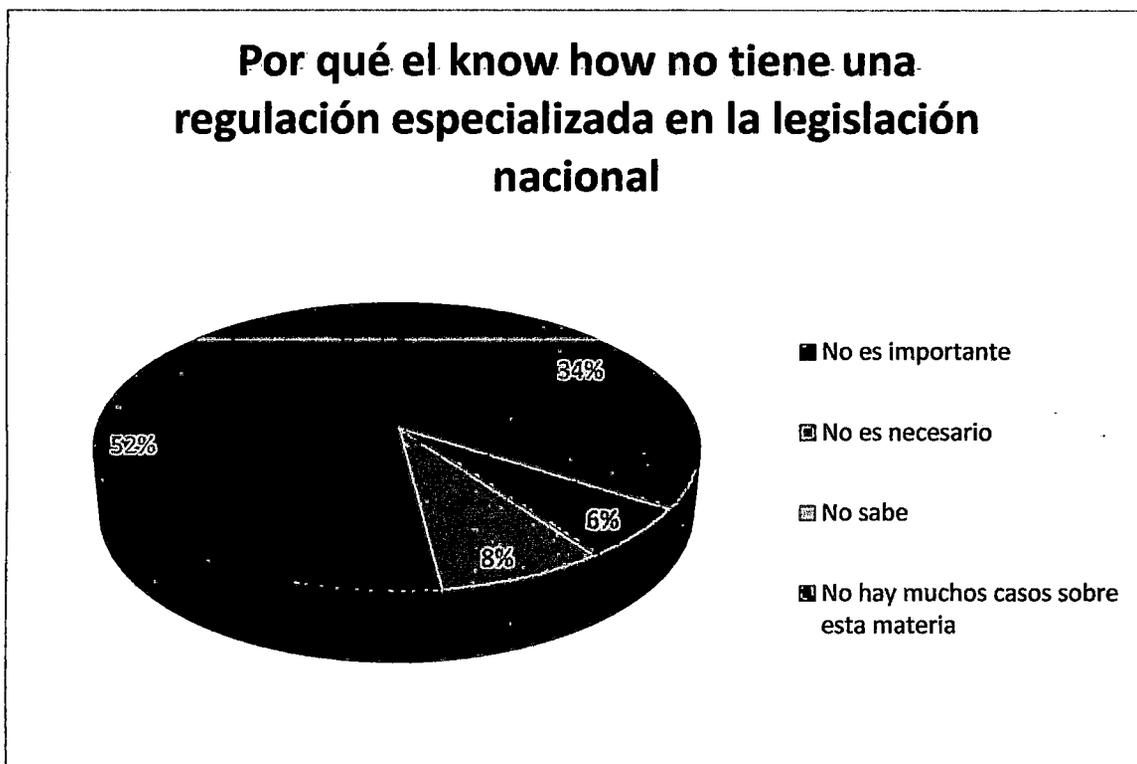
El gráfico ut infra se refiere a la segunda pregunta de la encuesta, referida a dónde se inicio el contrato de know how.



El siguiente gráfico está referido a la pregunta:

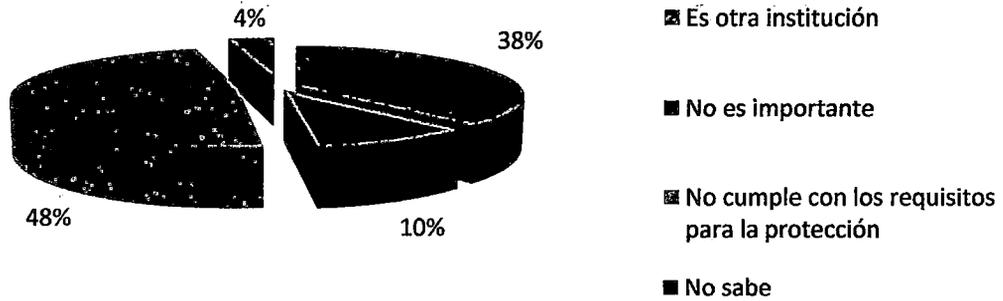
Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una regulación especializada en la legislación nacional.

Del gráfico se tiene que la mayoría de los encuestados consideran que no está regulada esta institución jurídica porque en la práctica no hay muchos casos sobre esta materia.

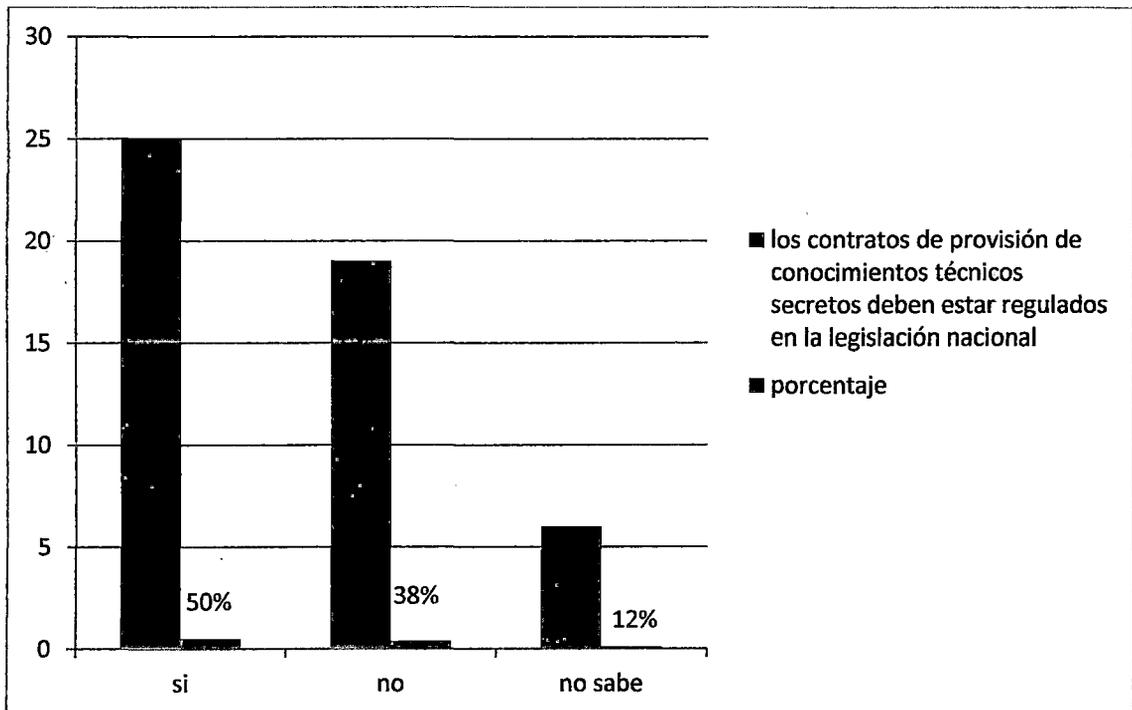


Del siguiente diagrama analizado, los encuestados consideran que el know how no está regulado por el derecho de patentes porque no cumple con los requisitos para su protección y también porque es otra institución jurídica diferente al derecho de patentes.

Por qué el know how no esta protegido por el derecho de patentes

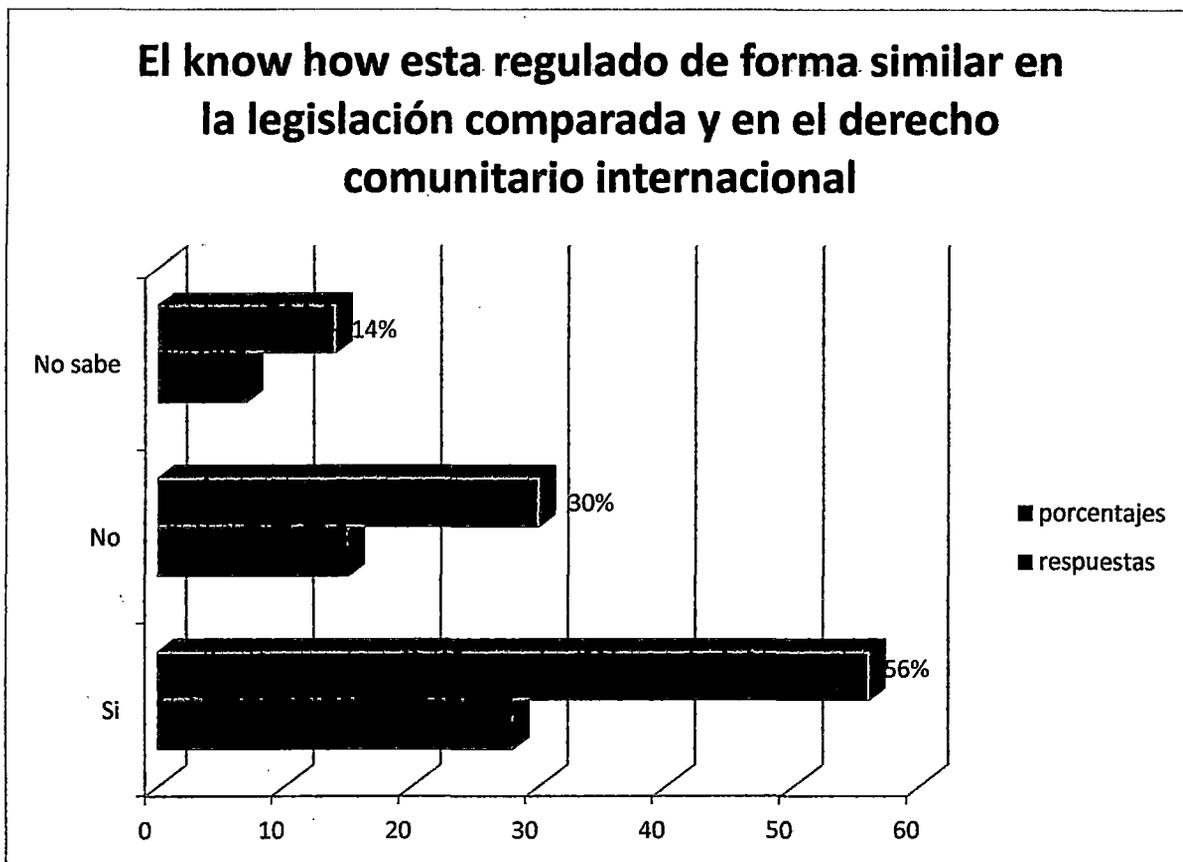


Del diagrama ut infra se tiene que un 50% de los encuestados consideran que se debe regular la institución jurídica del know how en la legislación nacional.



En el diagrama ut infra se puede apreciar que para el 56% de los encuestados el know how está regulado de forma similar en la legislación comparada y en el

derecho comunitario internacional y un 30% considera que está regulado de forma diferente.

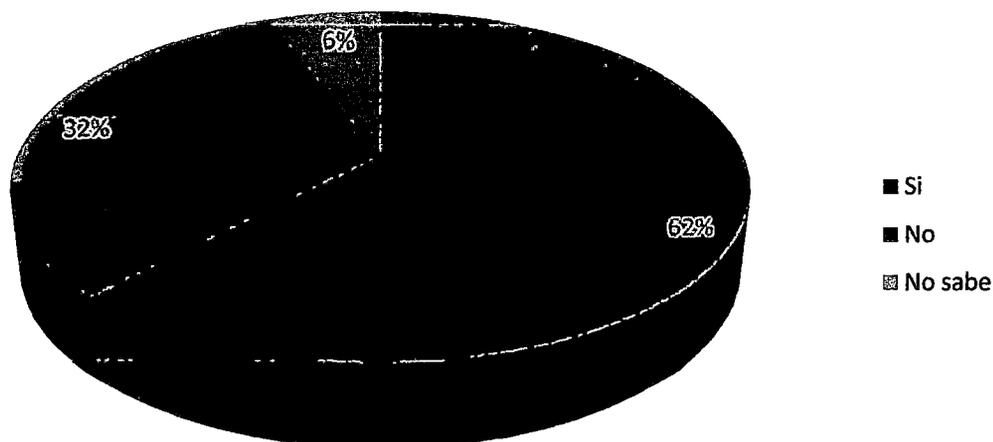


El siguiente diagrama está referido a la pregunta séptima de la encuesta:

Cree usted que la regulación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos know how empresarial permitirá brindar mayor seguridad jurídica y mayor seguridad económica a las inversiones nacionales y extranjeras que se den en nuestro país.

Un 62% de los encuestados consideran que la regulación de la institución jurídica del know how permitirá dar mayor seguridad jurídica y económica a las inversiones que se den en nuestro país y un 32% de los encuestados consideran que no es relevante su regulación para mejorar la seguridad a las inversiones nacionales y extranjeras.

Mayor seguridad jurídica y económica



5.3 ENTREVISTAS

En esta técnica de investigación se utilizará la entrevista¹⁵³ como instrumento de investigación y técnica de recolección de datos lo cuales pertinente con las variables de la hipótesis y problemas de investigación. Para lo cual el procedimiento a seguir es la consulta a expertos en la materia para que den su opinión sobre las diversas preguntas relacionadas con el tema de investigación. La modalidad de la entrevista será la entrevista sistemática¹⁵⁴ o estructurada en donde se fijan los puntos a interrogar, y la entrevista focalizada¹⁵⁵ donde la entrevista se centra alrededor de un caso específico (know how). El criterio para seleccionar a los entrevistados es la especialización de los entrevistados en la rama del derecho empresarial, económico y civil.

¹⁵³ La entrevista es una técnica de recolección de datos que consiste en una conversación formal entre el investigador y la persona entrevistada acerca de un problema previamente establecido. [...], MARAVÍ LINDO Alfonso. Metodología de Investigación Científica, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2013, p. 210.

La entrevista en profundidad, a través de preguntas dirigidas al actor social, busca encontrar lo que es importante y significativo para los informantes y descubrir acontecimientos [...], RODRIGUEZ DE LOS RIOS, Luis; ZEBALLOS CHOY, Carmen, Seminario de Investigación II, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2011, p. 173.

¹⁵⁴ *Ibidem.*, p. 212.

¹⁵⁵ *Ibidem.*

Antes de llevar a cabo la entrevista se elaborará la guía de entrevista¹⁵⁶ y se planteará las preguntas relacionadas con los objetivos generales y específicos del trabajo de investigación.

Entrevista N° 1

Magister en Derecho de la empresa y Derecho Corporativo. Magister en Derecho Civil. Jorge Hernán Flores Estrella.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

El know how es un contrato moderno también conocido como contrato empresarial o secretos empresariales, este contrato permite garantizar la reserva de los conocimientos, la confidencialidad de la reserva de la información, es un contrato que permite a las empresas ser más competitivas utilizando alianzas estratégicas y para ello se debe garantizar la reserva de los conocimientos transferidos.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico:

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

En mi opinión, y de acuerdo a los estudios que tengo sobre el know how, esta modalidad de contrato está regulada en los países con economías más desarrolladas, donde la tecnología y la información está más avanzada y según cifras económicas, la economía peruana es una de las que tiene mayor crecimiento, por eso considero que debe tener una regulación adecuada como

¹⁵⁶ En la guía de entrevista el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodología de la Investigación, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2010, p. 221.

tienen otros países más desarrollados con mayor inversión en tecnología, además los capitales extranjeros antes de invertir en un país hacen un estudio de las leyes, economía y política. Y si no les brindamos una seguridad en leyes como lo dan otros países simplemente no invierten porque no van a permitir que sus conocimientos sean fácilmente vulnerados.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

La legislación nacional es un poco obsoleta y no está acorde con los avances y cambios que se da en el mundo, además no olvidemos que el derecho por sí no es estático está en constante cambio y va evolucionando de acuerdo a la etapa, al contexto de la sociedad, lamentablemente en nuestro país los cambios son muy lentos no tenemos un sistema adecuado y realizamos los cambios cuando la mayoría de las legislaciones ya lo han realizado es por eso que no tenemos una regulación del know how. Además recuerda que este contrato debería estar regulado en el Código Civil, pero el Código Civil es del año 1984, es un código antes de la constitución vigente, es un Código que no va con el sistema económico adoptado por la Constitución, y es un Código pensado en la Constitución del 1979 que tenía otro sistema económico por ende es un Código obsoleto, arcaico, de ello hay varios estudios donde demuestran las contradicciones que tiene el Código Civil pero hasta ahora no se regula de manera adecuada. Lo mismo ocurre con el know how, esta institución ya está regulada en Chile, en Costa Rica. En México y otros países Latinoamericanos pero en nuestro país aún no.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Hay que diferenciar las patentes con los secretos empresariales ambas son instituciones distintas, en la patente el conocimiento que se transmite expira en el tiempo, uno tiene la exclusividad para utilizar la patente por un tiempo

determinado, en cambio el know how no tiene un límite de tiempo por eso la importancia de mantenerlo en reserva; para algunos el know how expira cuando es superado por otro conocimiento mejor desarrollado, esto es relativo pero no está regulado por la patente porque es una institución jurídica diferente a ella.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problema principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how está regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

El Derecho se interrelaciona ninguna rama del derecho es totalmente aislada, debe estar regulado a través de una Ley especial donde en caso se viole el know how tenga una sanción penal y se modifique el Código Penal incluyendo la violación de los secretos empresariales o know how, debe tener una regulación en el Código Civil y también en la legislación laboral. Se debe regular en una Ley especial donde se hagan las modificatorias para el Código Civil, Penal y Laboral.

Entrevista N° 2

Doctor Leonel Quispe Janahuire, especialista en derecho civil y derecho administrativo.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos son aquellos contratos referidos a los secretos comerciales, secretos industriales o secretos empresariales que al ser celebrados permite proteger por las partes celebrantes del contrato la confidencialidad de los conocimientos transferidos de tal forma que la protección de estos conocimientos recae en el beneficiario y el debe tomar las medidas adecuadas para proteger la información transferida.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Si, pero debe realizarse un estudio adecuado sobre el know how para que la ley no sea letra muerta y una ley sobre los contratos empresariales debe de estar acorde a los cambios y avances de información de conocimientos, industriales e informáticos que se da en la economía global.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Porque otros países son más desarrollados tecnológicamente y es lógico que ellos busquen mecanismos adecuados para proteger su tecnología lo cual no ocurre en nuestra realidad nacional, además en otros países hay mayor investigación del derecho.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Si bien es cierto ambas instituciones ambos conceptos son parte de los contratos modernos tanto el know how y la patente tienen particularidades que los diferencia una de la otra. La patente vende un proceso, transfiere una idea de negocio, empresa, tecnología que es exitoso en el mercado o al menos minimiza las pérdidas, el margen de fracaso es mínimo y esa idea lo transfiere por un periodo de tiempo. Este conocimiento es público y por el uso se tiene que pagar una contraprestación económica. En cambio en el know how la transferencia es secreta, reservada, confidencial para las partes contratantes, la

información no es de conocimiento público como la patente. Esa es la diferencia sustancial entre ambas instituciones jurídicas.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

En una ley especial, que aborde los contratos modernos y tenga una regulación específica y en esa ley especial tambien puede tener modificatorias si se da el caso en el ambito civil, laboral, penal, entre otras disciplinas jurídicas.

Entrevista N° 3

Doctor Rhonny Pacheco Arredondo, especialista en derecho contractual y contrataciones públicas. Director de la oficina de logística y abastecimientos del Gobierno Regional del Cusco.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Son aquellos contratos que transfieren conocimientos secretos de alto valor económico para las empresas, estos conocimientos especializados permite a una empresa ser mas competitiva que otra en el mercado y por el alto valor de los conocimientos se transfieren mediante clausulas especiales de confidencialidad y reserva de la información proporsionada.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos estan regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el

ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Si, aunque todo contrato que no sea contrario al interes público, las buenas costumbres ni la moral y cumpla con los parametros establecidos por el código civil es permitido su celebración y se vuelve ley entre las partes celebrantes.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Porque el derecho nace a través de la habitualidad mediante casos que se dan en la práctica y se perfecciona en el tiempo y al no haber una constante necesidad de una norma no es necesaria su regulación, en la legislación nacional no es tan necesario regular la institución del know how porque no es de constante aplicación y hay otras instituciones que son empleadas reiteradamente y le dan mayor preponderancia a ellas para regular y modificar sus leyes.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Son diferentes la patente y el know how tiene sus caracteres diferentes el know how es secreto la patente no. Esa es una de las diferencias mas sustanciales entre ambas instituciones.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe tener una regulación especial que sea adecuado con los grandes avances tecnológicos y considero que se debe regular todos los contratos

modernos, innominados y empresariales en una ley especial que desarrolle de una forma adecuada cada una de estas instituciones modernas.

Entrevista N° 4

Doctor Juan Llacta Ramos, especialista en Derecho Financiero y Derecho Económico. Jefe del Área de recuperación judicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

El know how es un contrato innominado, referido a la reserva de los conocimientos transferidos, el secreto la confidencialidad. El know how no es regulado de forma expresa en el código civil pero puede ser celebrado porque cumple con los presupuestos generales de contratación.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Sí, considero adecuada una regulación de este tipo de contrato porque cualquier aporte positivo para mejorar la legislación y con ello lograr una legislación mejor estructurada es bueno para nuestro ordenamiento jurídico. Una adecuada legislación evita ambigüedades, contradicciones y nos brinda una legislación mas adecuada.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Porque de alguna forma el contrato de know how es un contrato moderno en el derecho, por eso es desarrollado dentro de los contratos innominados o contratos modernos y nuestra legislación nacional no es muy cambiante es más estática, además es un contrato que no es celebrado frecuentemente, es muy esporádico.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

El know how es un contrato nuevo que se desarrolló con posterioridad al derecho de patentes por ello no se regula en el derecho de patentes. la patente es más genérico que el know how, el know how es más específico.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problema principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe regularse en la ley de competencia desleal porque la patente y el know how se desarrolla por los avances del derecho económico y estos están relacionados con la libre competencia, la libertad de empresa. La ley especial pertinente es la ley de competencia desleal y tendría que ser modificada para regular estos contratos.

Entrevista N° 5

Doctor Guillermo Oroz Cabrera, especialista en Derecho Civil y Contractual, asesor legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato moderno que aparecio gracias al avance del derecho económico y la competitividad en el mercado de capitales y avances tecnológicos que están relacionados con los secretos de estos avances tecnológicos.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos estan regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

No, porque el derecho no mejora aumentando leyes sino por la calidad de las leyes otorgadas además este contrato encaja perfectamente dentro de los contratos innominados y una de las desventajas que hay en el ordenamiento nacional es la excesiva cantidad de leyes y leyes que no se cumplen y son violadas y en muchas de ellas hay contradicciones.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Porque es un contrato moderno y su desarrollo se dio en Norteamérica y Europa y no es necesario regular este contrato en el contexto actual de nuestro derecho, este contrato es para países con grandes avances tecnológicos y es ajena a nuestra realidad nacional.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Porque son contratos totalmente distintos aunque en la doctrina algunos autores consideran que es una modalidad de las patentes. Esta posición ha

sido superada y ambos son contratos diferentes que están relacionadas porque buscan proteger la información pero cada uno tiene un desarrollo establecido, la patente protege el conocimiento por un intervalo de tiempo el know how mantiene la información en reserva el mayor tiempo posible.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problema principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how está regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

No es necesario una regulación y el know how está regulado en el derecho civil a través de los contratos innominados la libertad contractual o libertad de configuración interna, ello está estipulado expresamente en el artículo 1354 del código civil.

Entrevista N° 6

Doctor Yabar Alatriza Lawrence Marlon, especialista en Derecho financiero y Económico, Recuperador Judicial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato innominado que no tiene una regulación propia en nuestra legislación pero puede celebrarse a través de las cláusulas generales de contratación y está relacionado con transferir un conocimiento especializado o técnico en alguna materia de manera secreta es decir que no se divulgue y el conocimiento sólo sea entre las partes celebrantes y no sea de conocimiento para terceros.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Si, el contrato de know how es un contrato que forma parte de los contratos empresariales y los contratos empresariales tienen un gran avance e importancia en la actividad económica, por ello considero que no sólo se debe regular el know how sino los contratos empresariales en general para tener un mercado más competitivo y atractivo para los inversionistas y sea equitativo para los consumidores.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Porque no se toma mucha importancia a los contratos empresariales como si se da en otros países y porque los cambios que se dan en nuestra legislación son lentos.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Porque ambos son contratos empresariales diferentes uno es público el otro es reservado, uno tiene un límite de tiempo y el otro no, en uno se toma medidas para proteger y mantenerlo en reserva en el otro no.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problema principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how está regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

En una ley especial que desarrolle los modernos contratos empresariales. Y dentro de esta ley especializada en la materia de los contratos empresariales se debe regular el know how como una institución empresarial moderna.

Entrevista N° 7

Magister en Derecho Civil Carluis Hallasi Atasi, asesor legal de Freak constructores y consultores S.R.L.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos o know how son contratos modernos, es una modalidad de celebrar los contratos modernos relacionado con los secretos empresariales, relacionados con el sigilo de la información transferida; el sigilo de la información se plasma en un contrato de know how donde se busca proteger la confidencialidad del conocimiento transferido.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Si el know how es regulado tendremos mayores mecanismos jurídicos para proteger las inversiones y daremos seguridad jurídica, económica y política a las inversiones relacionadas con los avances tecnológicos, en suma es positiva la idea de una adecuada regulación del know how.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Por la falta de iniciativa de los legisladores, del sector empresarial e interesados en el tema de impulsar una adecuada regulación.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Son instituciones totalmente diferentes, no hay que mezclar la licencia, patente, know how, contratos de ingeniería, franquisia, joint venture, son varios contratos modernos que no están regulados y cada uno tiene sus peculiaridades que lo diferencian del otro.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe existir una legislación especial para el know how y demás contratos modernos como ocurre en otros países.

Entrevista N° 8

Magister en Derecho Constitucional Hansel Emilio Mamani Aucca, asesor legal de la Organización no Gubernamental Abriendo Caminos.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema específico y el objetivo general.

¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato moderno producto de los grandes avances tecnológicos y la competitividad global. Ha sido desarrollado por las grandes empresas que

mantienen sus conocimientos en secreto para abarcar mayor sector de participación en el mercado.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema específico y el segundo problema específico.

¿Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos están regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulación en el ámbito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?

Considero que una regulación de este contrato es positiva para nuestro país porque sería más atractivo nuestro país para las empresas que tienen un alto avance tecnológico.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema específico y el objetivo general.

¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?

Por la falta de preparación adecuada de nuestros parlamentarios que no saben que la economía es cambiante y la tecnología avanza rápidamente y al avanzar la economía debe también adecuarse el derecho y no quedarse obsoleto en el tiempo.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema específico y el objetivo general.

¿Para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?

Son instituciones diferentes y no se debe confundir entre ellas. La patente es totalmente distinta al secreto comercial, empresarial o know how. Una patente te proporciona una licencia de uso, el know how te otorga un secreto de información.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problema principal, problema específico y objetivos de investigación.

¿Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe estar regulado en todas las ramas que se relaciona con los secretos empresariales. Laboral, civil, penal, económico, societario y empresarial. El derecho no es una ciencia aislada el derecho es una ciencia que esta en interacción con otras ciencias y tambien interactua el derecho con sus diversas ramas del derecho.

5.3.1 Resultados e interpretación de las 8 entrevistas

El siguiente cuadro nos mostrará las respuestas de los entrevistados que en la mayoría de los entrevistados las respuestas se asemejan unas de otras, las preguntas abiertas elaboradas con la guía de entrevista y en base a la operacionalización de variables se tiene que calificar de forma cualitativa.

preguntas	Entrevista 01	Entrevista 02	Entrevista 03	Entrevista 04	Entrevista 05	Entrevista 06	Entrevista 07	Entrevista 08
<p>¿para usted que es el contrato de know how o los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos?</p>	<p>contrato moderno contrato empresarial o secretos empresariales, permite garantizar la reserva de los conocimientos, la confidencialidad</p>	<p>contratos referidos a los secretos comerciales, secretos industriales o secretos empresariales que permite proteger confidencialidad de los conocimientos transferidos.</p>	<p>contratos que transfieren conocimientos secretos de alto valor económico para las empresas, se transfieren mediante clausulas especiales de confidencialidad y reserva de la información.</p>	<p>contrato innominado, referido a la reserva de los conocimientos. transferidos, el secreto la confidencialidad</p>	<p>Contrato moderno aparecio gracias al avance del derecho económico y la competitividad en el mercado de capitales y avances tecnológicos relacionados con los secretos tecnológicos.</p>	<p>contrato innominado no tiene una regulación propia puede celebrarse a través de las clausulas generales de contratación relacionado con transferir un conocimiento técnico de manera secreta</p>	<p>contratos modernos, modalidad de celebrar contratos modernos relacionado con los secretos empresariales, con e sigilo de la información trasferida,</p>	<p>contrato moderno producto de los grandes avances tecnológicos y la competitividad global.</p>
<p>¿los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos, considera usted que deben ser regulados en el ordenamiento jurídico nacional?</p>	<p>debe tener una regulación adecuada como tienen otros países más desarrollados con mayor inversión en tecnología.</p>	<p>Si, y una ley sobre los contratos empresariales debe de estar acorde a los cambios que se da en la economía global.</p>	<p>Si, aunque todo contrato que no sea contrario al interes público, las buenas costumbres ni la moral es permitido su celebración.</p>	<p>Sí, Una adecuada legislación evita ambigüedades, contradicciones y nos brinda una legislación mas adecuada.</p>	<p>No, porque el derecho no mejora aumentando leyes sino por la calidad de las leyes otorgadas además este contrato encaja perfectamente dentro de los contratos innominados.</p>	<p>no sólo se debe regular el know how sino los contratos empresariales en general para tener un mercado mas competitivo y atractivo para los inversionistas.</p>	<p>tendremos mecanismos jurídicos para proteger las inversiones y daremos seguridad jurídica, económica y política a las inversiones, en suma es positiva la idea.</p>	<p>Considero que una regulación es positiva para nuestro país para las empresas que tienen un alto avance tecnológico.</p>

<p>¿Por qué el know how no tiene una regulación específica en la legislación nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?</p>	<p>La legislación nacional es un poco obsoleta y no esta acorde con los avances y cambios que se da en el mundo.</p>	<p>otros países son desarrollados y tecnológicamente y buscan mecanismos adecuados para proteger su tecnología lo cual no ocurre en nuestra realidad en otros países hay mayor investigación del derecho.</p>	<p>el derecho nace a través de la habitualidad y se perfecciona en el tiempo y al no haber una constante necesidad de una norma no es necesaria su regulación.</p>	<p>el contrato de know how es un contrato moderno, es desarrollado dentro de los contratos innominados o modernos y nuestra legislación no es cambiante es más estática.</p>	<p>es un contrato moderno y su desarrollo se dio en Norteamérica y Europa, no es necesario regular este contrato, es para países con grandes avances tecnológicos y es ajena a nuestra realidad nacional.</p>	<p>Porque no se toma mucha importancia a los contratos empresariales como si se da en otros países y porque los cambios que se dan en nuestra legislación son lentos.</p>	<p>Por la falta de iniciativa de los legisladores, del sector empresarial e interesados en el tema de impulsar una adecuada regulación.</p>	<p>Por la falta de preparación adecuada de nuestros parlamentarios que no saben que la economía es cambiante y la tecnología avanza rápidamente y debe adecuarse el derecho.</p>
<p>¿para usted por qué el know how no está protegido por el derecho de patentes?</p>	<p>son instituciones distintas, en la patente el conocimiento que se transmite expira en el tiempo, el know how no tiene un límite de tiempo.</p>	<p>tienen particularidades que los diferencia. La patente vende un proceso, por un periodo de tiempo. Este conocimiento es público y por el uso se tiene que pagar. en el know how la transferencia es secreta, reservado para las partes contratantes.</p>	<p>Son diferentes la patente y el know how tiene sus caracteres diferentes el know how es secreto la patente no. Esa es una de las diferencias mas sustanciales entre ambas instituciones.</p>	<p>El know how es un contrato nuevo que se desarrolló con posterioridad al derecho de patentes por ello no se regula en el derecho de patentes. la patente es más genérico que el know how, el know how es más específico.</p>	<p>Porque son contratos totalmente distintos aunque en la doctrina algunos autores consideran que es una modalidad de las patentes. la patente protege el conocimiento por un intervalo de tiempo el know how mantiene la reserva el mayor tiempo posible.</p>	<p>Porque ambos son contratos empresariales diferentes uno es público el otro es reservado, uno tiene un límite de tiempo y el otro no, en uno se toma medidas para proteger y mantenerlo en reserva en el otro no.</p>	<p>Son instituciones totalmente diferentes, son contratos modernos que no estan regulados y cada uno tiene sus peculiaridades que lo diferencian del otro.</p>	<p>La patente es totalmente distinta al secreto comercial, empresarial o know how. Una patente te proporciona una licencia de uso, el know how te otorga un secreto de información.</p>

<p>¿ para usted debe tener una regulación en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?</p>	<p>debe estar regulado a través de una Ley especial donde en caso se viole el know how tenga una sanción penal, debe tener una regulación en el Código Civil y también en la legislación laboral.</p>	<p>En una ley especial, que aborde los contratos modernos y tenga una regulación específica.</p>	<p>una regulación especial adecuado con los grandes avances tecnológicos y se debe regular todos los contratos modernos, innominados y empresariales en una ley especial.</p>	<p>Debe regularse en la ley de competencia desleal, La ley especial pertinente es la ley de competencia desleal y tendría que ser modificada para regular estos contratos.</p>	<p>No es necesario una regulación y el know how está regulado en el derecho civil a través de los contratos innominados libertad de configuración interna, en el artículo 1354 del código civil.</p>	<p>En una ley especial que desarrolle los modernos contratos empresariales.</p>	<p>Debe existir una legislación especial para el know how y demás contratos modernos como ocurre en otros países.</p>	<p>en todas las ramas que se relaciona con los secretos empresariales. Laboral, civil, penal, económico, societario y empresarial.</p>
--	---	--	---	--	--	---	---	--

5.3.2 Interpretación de datos:

Las entrevistas estructuradas que se realizaron a ocho personas calificadas y relacionadas con el objetivo de la investigación y especializados en la materia de investigación. Al tratarse de una apreciación cualitativa más cuantitativamente no se puede describir estadísticamente, pero si se puede emitir una apreciación respecto del cuadro.

Se observa que las respuestas se asemejan unas de otras en la mayoría de los entrevistados, hay una variación en la respuesta ante la interrogante de una futura positivización de los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos el entrevistado número cinco considera que no es necesaria una regulación de la institución jurídica materia de estudio y los demás entrevistados dan una opinión favorable a una futura positivización del know how y es más de los contratos modernos y empresariales en general. Las respuestas en las demás interrogantes son similares en cuanto a que es el know how, por qué no esta regulado por las patentes, sobre una regulación de la institución jurídica y cómo debería de regularse el know how. Para la mayoría de entrevistados el know how debe estar regulado en una ley especializada en la materia.

CONCLUSIONES

- ✓ Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos conocidos en el ámbito doctrinario como know how es una institución jurídica moderna el cual es regulado y desarrollado en el derecho comparado. Sin embargo los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos know how en el derecho comparado tiene diversas formas de regulación. Así tenemos que la institución materia de estudio es regulado por diferentes ramas del derecho¹⁵⁷. Por ejemplo en algunos países se regula en el derecho civil – contractual, en otras legislaciones está regulado en el derecho penal, en otras legislaciones en el derecho laboral y en otras legislaciones en leyes especiales.
- ✓ Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos en el derecho comparado son regulados de forma similar ello porque existen normas internacionales que proporcionan recomendaciones para que las legislaciones de los demás países regulen tomando en consideración esos alcances, con el propósito de unificar la legislación en el derecho comunitario.
- ✓ En la actualidad el derecho juega un papel fundamental en el tráfico comercial que se vive, debiéndose acoplar a los muchos estilos de actividades económicas y negocios que se realizan a diario, siendo obligación para la legislación nacional el tener que regularlos mediante la creación de instituciones jurídicas acordes con la época contemporánea que vivimos y que requieren todo su desarrollo doctrinal, que abran paso en las legislaciones para que puedan ser reguladas.
- ✓ Los contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos – know how son contratos atípicos y son aquellos que no estando definidos por las legislaciones positivas están reconocidos por la realidad social, y en

¹⁵⁷La diferencia que existe en la regulación del know how es solamente con referencia a la rama del derecho que lo regula y no al contenido porque esta institución jurídica es desarrollada de manera homogénea en el derecho comparado. En Alemania está regulado en su código penal y en la ley de defensa de la competencia. En España está regulado en la ley de competencia desleal, en el estatuto de los trabajadores, en la ley de sociedades de capital y en el código penal.

ocasiones por leyes especiales, basándose en la libertad contractual y en la autonomía de la voluntad, rigiéndose por su afinidad con otros contratos típicos por los principios generales de las obligaciones y contratos y subsidiariamente por los principios generales del Derecho.

- ✓ El know how, es un contrato innominado ídem atípico a través del cual una parte conviene con otra en el otorgamiento de un conocimiento industrial, tecnológico, administrativo, comercial, entre otros de carácter secreto. Como se puede apreciar en el presente trabajo de investigación el know how no se refiere a cualquier tipo de conocimiento, es algo más; y para que merezca protección en el ámbito jurídico debe reunir determinadas características de la institución estudiada que delimitan su esencia.

- ✓ La doctrina está de acuerdo en el contrato de know how que se trata, es un contrato mixto o complejo, y que por tanto su régimen jurídico será el que se desprenda de lo pactado por las partes por analogía de las normas que regulen los contratos más afines, del que se trate; por último, serán de aplicación los principios generales del derecho de las obligaciones.

- ✓ En el ámbito comercial e industrial es donde se utiliza más el know how y la liberación o divulgación de la información secreta generaría un gran perjuicio económico; debido a que esta peculiar forma de manejar la información nos otorga una ventaja competitiva en el mercado; este conocimiento oculto obtiene un valor muchas veces incalculable que de otro modo no podríamos mantener, un ejemplo simbólico sería el caso de la empresa fabricante de bebidas "Coca-Cola" y su mundialmente desconocida fórmula secreta, ¿Cuáles serían las consecuencias económicas si se divulgase dicha información secreta?, si solamente la marca "Coca-Cola" esta valorizada hoy en el mercado mundial en más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares.

RECOMENDACIONES

- ✓ La regulación de la institución jurídica del know how en la legislación nacional, debe efectuarse teniendo en cuenta el ámbito laboral y penal como se realiza en las demás legislaciones del mundo.
- ✓ Los empresarios y las corporaciones empresariales que celebren contratos de provisión de conocimientos técnicos secretos – know how, deben incluir en sus cláusulas contractuales, la no divulgación del conocimiento transferido por ser de carácter reservado y secreto, ello en virtud de que en las jurisprudencias analizadas se perdieron procesos por no incorporar dicha cláusula de reserva del conocimiento secreto.
- ✓ También las instituciones que adquieren o desarrollan el know how al suscribir contratos laborales con sus trabajadores deben incorporar la cláusula de no divulgación de los conocimientos secretos cuya titularidad tiene la empresa. Estos conocimientos reservados no deben divulgarlos durante el periodo que laboren en la empresa como también posterior a ella, es decir una vez que hayan cesado de sus funciones.
- ✓ Se recomienda a las empresas que desarrollan el know how tomar medidas adecuadas para poder proteger los conocimientos técnicos secretos, dentro de la empresa es decir ante los trabajadores como también fuera de ella. En virtud del cual en un futuro proceso por la violación o divulgación de los secretos empresariales se podrá acreditar que se efectuaron los procedimientos necesarios para mantenerlos en reserva y no era un conocimiento público no protegido. Esta recomendación es debido a que muchos procesos referidos al know how fueron desestimados porque el titular del know how no realizo medidas necesarias para garantizar el secreto empresarial y solo lo designo como información confidencial de la empresa sin tomar acciones para protegerla.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTAY BOLAÑOS, Antonio, el Know How: Concepto y Características. Universidad Nacional de Trujillo. [s.n.], [s.l.], [20- -].
- ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Contratos Modernos. Lima. Editorial Gaceta Jurídica. 1999.
- ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos: Parte General. Tomo I. Tercera Edición. Lima. Editorial Gaceta Jurídica. 2000.
- BALDO DE CASTAÑO, Vicente. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil; las Relaciones Jurídicas Empresariales. Tercera Edición. Editorial Marcombo. Barcelona. 1982.
- BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Derecho Comercial y Reestructuración Empresarial. Editoriales Alternativos. Lima. 1994.
- BECERRA ACEVEDO, Hugo. Supuestos de Competencia Desleal en Propiedad Industrial, Instituto de Investigaciones Jurídicas. De la Universidad Nacional Autónoma de México.
- BEJAR QUISPE, José. Derecho Constitucional del Perú: (Segunda Parte), [s.n.], Cusco, [2005?].
- BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El "Know How" Empresarial: más que un Contrato. En Revista Jurídica Magistri et Doctores. Universidad Nacional Mayor de san Marcos. Lima. 2006.
- BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Contrato de Know How o de Provisión de Conocimientos Técnicos: Aspectos a ser Considerados para su Regulación Normativa. Edit. Ius et Praxis, vol. 14, N° 2 Universidad de Talca, Chile, 2008.
- BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos atípicos e innominados Contratos modernos empresariales. Ediciones Legales. Lima. 2003.
- BRAVO MELGAR, Sidmey Alex. Contratos Modernos Contratos Atípicos e Innominados. Ediciones Legales. Lima. 2010.
- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA, 1980.
- CABANELLAS, Guillermo. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984.

- CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, Ediciones Legales, Lima, 2003.
- COGORNO, Eduardo Guillermo, Teoría y Práctica de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987.
- CONSTANTIN CASAS, Talía. TRUJILLO GARCIA, Jaime. El Know How. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1986.
- CÓRDOVA SCHAEFER, Jesús. "el Derecho Empresarial en la Jurisprudencia". Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2010.
- CHULIA VICENT, Eduardo - BELTRÁN ALADENTE, Teresa, Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos, tomo. I, Editorial Bosch, Barcelona 1999.
- CHAMORRO DOMÍNGUEZ, M^a de la Concepción, Aspectos Jurídicos de los Contratos de Cesión y Licencia de Know-How en el Derecho Español, Edit. Revist@ e- Mercatoria, Vol 10 N° 1, Universidad Externado de Colombia, 2011.
- FERNÁNDEZ CASTELLANOS, José Ramón, MUÑOZ DELGADO y MÉRIDA, Jesús, LLEVAT, Jorge, Protección de los Secretos Empresariales a través de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la Ley de Competencia Desleal, Edit. Cuestión Q215, Madrid, 2010.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Luis Miguel, la Aportación de Know-How como Prestación Accesorio en el Derecho de Sociedades Español, edit. Editorial de la Universidad de Granada, Tesis Doctoral Universidad de Granada, 2009.
- GUERRERO GAITÁN, Manuel, Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología, Edit. Revista de la Propiedad Inmaterial N° 13 de la Universidad de Alicante, 2009.
- GÓMEZ BARRANTES, Nelson, Estrategias de Protección del Know How en el Contrato de Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. El Secreto Industrial. (know how) Concepto y Protección, Primera Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

- GUZMAN ESPICHE, Luís Miguel, "Algunas consideraciones sobre el Contrato de Know How" en Revista Jurídica Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 1993.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodología de la Investigación, Editorial Mcgraw-Hill, Madrid, 2010.
- JÍMENEZ MARISCAL, Salvador, El Contrato de Franquicia, Como Negociar los Contratos de Franquicia, Universidad de Castilla la Mancha, 1998.
- LEDESMA, Julio, Patentes de Invención, Edit. Driskill, Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XXI, Buenos Aires. 1975.
- LÓPEZ GUARNIDO, Rafael, el Delito de Espionaje Comercial: su Repercusión en la Pequeña y Mediana Empresa, Edit. Gaceta Jurídica de Granada y Jaén.
- MABARAK CERECEDO, Doricela, Contratos de Transferencia Tecnológica. Revista del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey.
- MARAVÍ LINDO, Alfonso, Metodología de Investigación Científica, Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2013.
- MARTÍNEZ RINCONES, José, una Propuesta para la Protección Penal de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, Revista Cenipe, Universidad de los Andes Mérida-Venezuela, 2008.
- MASNATTA, Héctor. Los Contratos de Transmisión de Tecnología, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1971.
- MOMTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo III. Editorial Grijley. Lima. 2006.
- ORIOL RAMON, Miguel Vidad-Quadras, la Protección del Know How en la Legislación Española y Jurisprudencial.
- PÉREZ MOSTEIRO Amelia María, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011.
- PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la; GARDENAS QUIROS, Carlos; GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Contrato & Mercado. Gaceta Jurídica. Lima. 2000.

- RUIZ TORRES, Gustavo, Joint Venture, Edit. Revista Jurídica Magistri Et Doctores, N° 1, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- RODRIGUEZ DE LOS RÍOS, Luis; ZEVALLOS CHOY Carmen, Seminario de Investigación II, Ed. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2011.
- ROJAS JAÉN, Juan Paúl, Traducción del Código Civil Italiano, Scribd, Piura, 2010.
- SIERRALTA RÍOS, Aníbal, Contratación Internacional de Marcas, Patentes y Know How, edit. vniversitas número 107, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.
- STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How. Editorial Temis. Bogotá. 1984.
- VELAOCHAGA GIL, Carlota. Derecho Económico Empresarial. Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 2003.
- WITKER, Jorge. Bases Jurídicas de la Transferencia de Tecnología en América Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.