

# EL KNOW HOW Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA

*Lic. Marco Vinicio Alfaro Rodríguez*

*Este artículo realiza una revisión del tema del know how en sus aspectos generales y desde el punto de vista del contrato, haciendo un énfasis en la relación de esta figura con la de la franquicia. Se podría decir, que no es posible hablar de franquicia sin hablar de know how. Precisamente la esencia de la franquicia se encuentra en la experiencia acumulada y el conocimiento logrado, que se convierten quizás en el activo más importante de la empresa que transmite el know how. Ese saber cómo hacerlo, sobre todo cuando se trata de un negocio exitoso, así demostrado en la práctica, vale obviamente mucho dinero. La figura de la franquicia ha permitido poner al alcance de los inversionistas el poder invertir en un negocio exitoso, ya estructurado y con todos los manuales y “recetas” puestas a disposición para poder asimilar ese know how, a cambio de un pago. Esto le permite al inversionista poder tener utilidades casi que garantizadas, pues el formato de negocio ha probado que puede generar beneficios económicos*

## **Sumario**

### **Introducción.**

### **Capítulo I**

#### **Concepto de Know How**

- A. Conceptualización de know how por los doctrinarios
- B. Concepto de know how en el derecho comparado (breve)
- C. Know How y secreto de la información
  - 1. ¿Qué se puede entender por lo que en la doctrina, legislación y jurisprudencia se ha dado en denominar de diversas maneras como: “información no divulgada”, “información confidencial”, “secreto comercial” o “secreto industrial”?
  - 2. ¿Qué sucede cuando se patentiza la información tecnológica?
  - 3. Transmisión o transferencia de tecnología por “efecto derrame” (spillover)
  - 4. La protección jurídica de la información no divulgada en general y en el caso de Costa Rica
    - a. Características con que debe contar la información no divulgada para que sea susceptible de protección jurídica
    - b. La protección jurídica de la información en el ordenamiento jurídico costarricense
  - 5. ¿Cuáles son las ventajas que proporciona la información tecnológica no divulgada?

### **Capítulo II**

#### **Naturaleza jurídica del contrato de Know How**

**Capítulo III****Características del contrato de Know How****Capítulo IV****Elementos del contrato de Know How**

- A. Cesión
- B. Transmisión del derecho
- C. Contraprestación
  - i. Formas de pago o precio (o regalía) de la contraprestación
    - 1. El método de suma fija
    - 2. El método de la suma fijada a plazos
    - 3. El método de la fijación sobre las ventas netas
    - 4. El método de las regalías sobre las utilidades del receptor del Know How
    - 5. El método de las regalías sobre insumos y procesos
    - 6. Algunas otras cláusulas

**Capítulo V****Cláusulas generales del contrato de Know How**

- A. Suministro del Know How
- B. Confidencialidad
- C. Exclusividad
- D. Territorialidad
- E. Sub-Concesiones del Know How
- F. Plazo
- G. Solución de conflictos o litigios
- H. Comentarios finales y posibilidad de incluir otras cláusulas

**Capítulo VI****“Know How” y Franquicia**

- A. Franquicia. Aspectos conceptuales
- B. Características del know how transmitido en la franquicia
- C. La protección del secreto comercial en los contratos de franquicia principal
- D. Cláusulas en los contratos de franquicia principal para proteger el know how
  - a) Cláusulas de confidencialidad
  - b) Cláusulas de no-competencia
  - c) Cláusulas de reciprocidad (“grant-back”)
  - d) Restricciones al ámbito de uso

**Conclusión****Bibliografía**

# EL KNOW HOW Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA

*Lic. Marco Vinicio Alfaro Rodríguez\**

## **Introducción**

El desarrollo económico de la humanidad ha tenido que ver siempre con el conocimiento, y podría decirse que la historia de éxito de las compañías que han logrado grandes cosas se debe en buen grado a que conocen aspectos del negocio que otras compañías no han logrado desarrollar. El nuevo factor de producción hoy en la era de la globalización es el conocimiento. Las ventajas competitivas de las naciones y de las empresas en la sociedad post-capitalista se miden por su desarrollo tecnológico. La empresa del siglo XXI es la empresa del conocimiento. En este orden de ideas, el Know-how se perfila como la piedra angular en el esquema productivo y organizacional de las empresas.

Ahora bien, este conocimiento no se basta por sí solo, es decir, como la historia, es un devenir evolutivo, la innovación, que se origina en la investigación y el desarrollo de ideas, productos, métodos de fabricación y organización, para poder continuar siendo la principal herramienta de desarrollo, debe constituirse en una disciplina cotidiana en el ejercicio diario de la actividad empresarial. De lo contrario el know how que se haya logrado adquirir, que representa una ventaja competitiva, dejaría de ser tal.

En otras épocas había compañías que acudían a métodos como el “espionaje industrial” para obtener el conocimiento y la experiencia necesarios para estar a la vanguardia del desarrollo en su línea de negocio. Hoy día la adquisición de Know-how se constituye en una pieza fundamental para estar acorde con los nuevos retos del consumidor o para estar a la vanguardia empresarial y competir con éxito. Muchas empresas no cuentan con el suficiente desarrollo técnico para penetrar en otros mercados, por ejemplo, en el extranjero. Sin embargo, cuentan con recursos financieros que les permiten adquirir tecnología para acceder a dichos mercados. La transferencia de tecnología y Know-how le permiten a las empresas ahorrarse muchos esfuerzos y tiempo valioso, pues para descubrir una tecnología pueden pasar décadas; mientras su adquisición inmediata puede conllevar inclusive el mejoramiento o perfeccionamiento de ésta por parte del beneficiario.

El espectacular desarrollo tecnológico de las últimas décadas, sorprendente por su amplitud y profundidad, ha exigido del derecho modelos contractuales que pretendan tutelar aspectos materiales, sociales, intelectuales, psicológicos y éticos de las personas las instituciones y las

---

\* Especialista en Derecho Comercial Universidad de Costa Rica

sociedades. El derecho es el contacto con la realidad, y la influencia de la innovación tecnológica lo desafía exigiéndole ordenar, regular proteger y reequilibrar la relación de los sujetos, ya que las nuevas técnicas y procedimientos demandan de protección y regulación. El derecho reacciona cuando el impacto de la tecnología pasa de la idea a la concreción, de la realidad enfrentada a la situación de hecho. Estas innovaciones dan nacimiento a nuevos modelos contractuales y a reglamentaciones que posibiliten no sólo su protección sino su pleno desarrollo. En nuestro ordenamiento desafortunadamente los contratos de know how y franquicia no se encuentran regulados de manera específica, lo que en algún grado podría decirse que limita su desarrollo. No obstante, no por ello estas figuras contractuales han dejado de tener vigencia en nuestra economía, aunque se les ha debido dar un tratamiento jurídico acudiendo a normativa más general en materia de contratos.

El presente trabajo de investigación pretende hacer una revisión del tema del know how en sus aspectos generales y desde el punto de vista del contrato, sobre todo haciendo un énfasis en la relación de esta figura con la de la franquicia. Se podría decir, que no es posible hablar de franquicia sin hablar de know how. Precisamente la esencia de la franquicia se encuentra en la experiencia acumulada y el conocimiento logrado, que se convierten quizás en el activo más importante de la empresa que transmite el know how. Ese saber cómo hacerlo, sobre todo cuando se

trata de un negocio exitoso, así demostrado en la práctica, vale obviamente mucho dinero. La figura de la franquicia ha permitido poner al alcance de los inversionistas el poder invertir en un negocio exitoso, ya estructurado y con todos los manuales y “recetas” puestas a disposición para poder asimilar ese know how, a cambio de un pago. Esto le permite al inversionista poder tener utilidades casi que garantizadas, pues el formato de negocio ha probado que puede generar beneficios económicos. Al respecto es oportuno establecer de manera clara la diferencia que existe entre know y franquicia. Con ese fin es importante reseñar algunos aspectos que señala el Dr. Víctor Pérez: “La franquicia comercial es, entre otras cosas, un contrato de transferencia de tecnología, de transferencia de know how.”<sup>1</sup>... “Sin embargo, el know how es sólo uno de los componentes de la franquicia comercial.”<sup>2</sup> ... “Aunque el Franchising puede implicar transferencia de know how su función va más allá.”<sup>3</sup>

Además, continuando con la reseña previa de los temas que trata el presente estudio, en los diferentes capítulos se abordan los siguientes temas: En el capítulo I se trata de definir y delimitar el concepto de know how a través de la definición que hacen muchos doctrinarios y la que establecen algunos ordenamientos en el derecho comparado, además se toca el tema del secreto comercial que lleva implícito esta figura como aspecto consustancial. El capítulo II toca el tema de la naturaleza jurídica del contrato de know how. En el capítulo III se trata el

- 
- 1 Pérez Vargas, Víctor, El Contrato de Franquicia, La regulación de las franquicias comerciales (Franchising) en Europa y su posible incidencia en América Latina, Revista Judicial N° 56, 1992, pág. 108
  - 2 Gallego Sánchez, Esperanza, La Franquicia, Grefol, Madrid, 1991, citada por el Dr. Víctor Pérez Vargas en el artículo arriba citado de El Contrato de Franquicia, pág. 108
  - 3 Pérez Vargas, Op. cit., pág. 108

tema de las características del contrato de know how. En el Capítulo IV se abordan los elementos del contrato de know how, haciendo un énfasis en las formas de pago o precio de la contraprestación y se detallan los métodos más usados. En el Capítulo V se señalan y explican de manera breve las cláusulas más usadas en los contratos de know how. Finalmente, en el Capítulo VI se aborda el tema del know how en relación con la franquicia. Inicialmente se delimita la figura de la franquicia, haciendo un repaso por lo que la jurisprudencia costarricense ha establecido en relación con esa figura contractual, asimismo se describen diferentes aspectos de la estrecha relación existente entre la franquicia y el know how. Luego se señalan las características del know how que se transmite en la franquicia. Posteriormente se aborda el tema de la protección del secreto comercial en los contratos de franquicia principal. Al final del capítulo se detallan las cláusulas usadas en los contratos de franquicia principal para proteger el know how, tanto durante la vigencia del contrato como cuando el contrato ha llegado a su fin.

## **Capítulo I** **Concepto de Know How**

### **A- Conceptualización de know how por los doctrinarios**

El concepto de know how como expresión idiomática con una connotación de negocio se remonta, según se relata en libros e investigaciones, a inicios del siglo XVIII. Es una forma abreviada de la expresión norteamericana “to know how do it” que

significaría en nuestro idioma “saber cómo hacerlo”, es decir el conocer cómo hacer determinada cosa. Ese saber del que hablamos se refiere a conocimiento en el sentido técnico, específico y especializado para realizar un proceso, empresa o industria, que tiene su base y que ha sido desarrollado a través de la experiencia de años de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad.

En la Guía de Franquicias de UNIDROIT se señala que el término *know-how* se refiere generalmente al conjunto de conocimientos profesionales que es adquirido por las personas dedicadas a una actividad específica y que es distintivo de esa actividad. Este conocimiento es usualmente una combinación de información fáctica acerca de la actividad y de la experiencia obtenida en su ejercicio.<sup>4</sup>

Dentro del acercamiento conceptual que se pretende resulta importante reseñar las definiciones que han esbozado algunos doctrinarios en su análisis de esta figura.

**Stumpf** se refiere al know how como un contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.<sup>5</sup>

**Narvéez García** por su parte señala, que el contrato de know how: “versa sobre prestación de conocimientos relativos a objetos (piezas de prueba, modelos no registrados,

4 Capítulo 11, UNIDROIT, Franquicias

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

máquinas, aparatos, herramientas, instalaciones de mecanización, inventos no patentados, etc.) datos y antecedentes técnicos que incluyen cálculos, fórmulas, planos, especificaciones, dibujos o diseños, etc.; e instrucciones para fabricar, producir o explotar un producto; o sobre procedimientos de fabricación; o comunicación de experiencias de explotación, o consejos prácticos y explicaciones sobre una patente determinada; o indicaciones para planificar la producción, distribución o venta directa y demás que se estimen complementarias”<sup>6</sup>

Según definición de la **Cámara de Comercio Internacional** know how significa, conocimientos aplicados métodos y datos que son necesarios para la utilización efectiva y puesta en práctica de técnicas industriales. Asimismo, según esta Cámara, el know how consiste en la totalidad de los conocimientos del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto.

Una de las definiciones que considero mejor retrata la esencia y características principales del know how es la siguiente: “el conjunto de conocimientos técnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que permiten a quien los detenta una posición privilegiada en el mercado”. El contrato de know how, en consecuencia, sería aquel en que “una parte mediante el pago de cierta suma, provee a otra informaciones tecnológicas escasas, de forma que posibilite a ésta una posición privilegiada en el mercado”. En suma, lo que se trasfiere, en realidad, no

es la tecnología, sino la oportunidad comercial que de ella resulta.”<sup>7</sup>

### **B- Concepto de know how en el derecho comparado**

Para la **Ley Alemana**, know how es sinónimo de adelanto inventivo, procedimiento de fabricación, construcciones y demás adelantos enriquecedores de la técnica, que deben ser secreto de empresas.

“La jurisprudencia inglesa, en este punto, ha tomado una posición innovadora al considerar *know how* como un activo. Lord Radcliff, en una causa fiscal donde se intentaba definir las consecuencias tributarias de una información tecnológica, llega a admitir literalmente que *know how* es un “ítem del capital fijo”. El juez Upjohn, a su vez, en el caso “Handley Page v. Butlerworth” ‘ consideró que *know how*, a pesar de no tener “un significado preciso”, “es un activo”. Evidentemente, tal definición tiene de ser calificada, ya que la información tecnológica no se contabiliza, como un edificio. . . o basta como una patente. Lo mismo sucede, sin embargo, con otros elementos inmateriales de la actividad comercial -la respetabilidad, la imagen, la eficiencia del equipo de vendedores, etc., a pesar de que tales ítems puedan ser evaluados en dinero en caso de venta de la empresa.”<sup>8</sup>

En la ley mexicana sobre propiedad industrial, artículo 82, el know how se define de la siguiente manera:

“Toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral

6 Narváez García, José Ignacio. Obligaciones y Contratos Mercantiles. Colombia, Temis, 1990, p. 56

7 El concepto jurídico de know how en [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com), consultada el 13 de *setiembre del 2009*

8 El concepto jurídico de know how en [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com), consultada el 13 de *setiembre del 2009*

con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.

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

Es importante señalar que en la normativa de muchos países latinoamericanos no existe una regulación específica del contrato de know how, como sucede en nuestro país. Esto representa obviamente una serie de problemas en relación con el tratamiento que se le pueda dar a esta figura en el ordenamiento, teniendo que acudir a lo que la legislación general en materia de contratos establece, además de que a mi criterio esto limita su desarrollo en un momento histórico como el actual, en el que el desarrollo tecnológico representa, podría decirse, el principal motor del desarrollo económico.

### **C- Know how y secreto de la información**

El abordaje de este tema lo estaré haciendo en la mayoría de los puntos a través de títulos con preguntas, que pretendo ir contestando con base en el análisis de la información obtenida acerca de los diferentes temas:

#### **1- ¿Qué se puede entender por lo que en la doctrina, legislación y jurisprudencia se ha dado en denominar de diversas maneras como: “información no divulgada”, “información confidencial”, “secreto comercial” o “secreto industrial”?**

A los conocimientos que encierra el know-how se les ha dado en denominar de muy diversas maneras, como información secreta, información no divulgada, secreto comercial, secreto empresarial o secreto industrial, entendiendo todas esas denominaciones como sinónimos.

Importante entonces dentro de este análisis poder delimitar un poco más en detalle estos conceptos: Se podría entender por secreto comercial el conjunto de las informaciones escasas, de carácter financiero, económico, comercial o tecnológico, que permiten a la empresa que las posee una posición privilegiada. La información confidencial, que igualmente puede ser de carácter financiero, comercial, e inclusive tecnológico, es parte de un secreto comercial transmitido bajo reserva de difusión, a cambio de alguna ventaja para el trasmisor. La condición de know how de ese conocimiento técnico transmitido con restricción de difusión, se encuentra determinada por la situación de que su posesión represente una ventaja en el giro de negocio de quien la recibe.

Gómez Segade señala, al referirse al aspecto oculto del secreto, que “el carácter reservado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. Más aún, se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto

industrial". Agrega que, "...el carácter oculto de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al empresario (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen; o porque, aún conociéndolo, no saben que es empleado por su competidor. La falta de divulgación es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construcción del secreto industrial"<sup>9</sup>

En nuestro país, en lo que se refiere a este tema, en la jurisprudencia se ha destacado lo siguiente: "En lo que concierne propiamente al "know how" o secreto empresarial, abarca tanto los secretos industriales como empresariales. Asimismo se concibe en doctrina que su esencia 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 proporciona una ventaja competitiva a quien lo posee, y que se esfuerza por no divulgarlos."<sup>10</sup>

## 2- ¿Qué sucede cuando se patentiza la información tecnológica?

Cuando se patentiza la información tecnológica los Estados conceden una exclusividad legal de uso del conocimiento o tecnología que se ha registrado y le concede el monopolio sobre éste. Esto trae como resultado que el Estado que concede la patente libera la divulgación y favorece la libre circulación de las informaciones tecnológicas. Es por ello que la BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique), en su modelo de ley para

países en desarrollo, en relación con las invenciones se refiere al know how como la antítesis de un derecho de patente y al respecto sostienen: "La esencia del know how se funda en el hecho de que el inventor prefiere mantener en secreto los elementos desconocidos de su invento, en vez de revelarlos totalmente mediante la solicitud de patente. O bien la solicita pero eludiendo la obligación de dar determinadas indicaciones esenciales acerca del aprovechamiento del invento".

## 3- Transmisión o transferencia de tecnología por "efecto derrame" (spillover)

En la doctrina, en diversos ensayos y artículos, en las últimas décadas, cuando se habla de fenómenos como el de la inversión extranjera en los países, sobre todo en los que se usó en denominar como países en desarrollo, se ha venido desarrollando un concepto o teoría conocido como "efecto derrame". De acuerdo a esta teoría se sostiene la tesis de que al producirse una inversión extranjera de países desarrollados en países de menor desarrollo, en donde estas compañías transnacionales son poseedoras de la última tecnología y de importante experiencia y conocimiento con características de know how, al llevar a cabo su actividad productiva en esas latitudes, estarían generando una especie de derrame sobre las economías de éstos, en donde necesariamente se produciría algún grado de transferencia de tecnología. Es claro que no nos encontramos ante un concepto de transferencia comercial de tecnología como lo sería en el caso del know how, sino ante

9 Gómez S., J. A. (1974). "El Secreto Industrial (Know-how)", Editorial Tecnos, Madrid, pp.411.

10 Sentencia N° 442-2005, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda

un proceso de transferencia por “goteo” o “filtración”, generada como un evento espontáneo, difícil de controlar, y que no es, en el mayor de los casos, voluntario. Es más, en algunos casos se ha llegado a considerar que el aporte que realizan estas compañías transnacionales a la economía de los países en donde invierten, en términos de transferencia de tecnología, es ínfimo o casi nulo, pues el interés de éstas es ante todo un afán de generar utilidades, que finalmente son repatriadas a sus países de origen.

No obstante lo anterior, no puede negarse que a través de la actividad de las compañías extranjeras o transnacionales se produce una transferencia de tecnología a través del derrame de conocimiento. De gran importancia resulta poder determinar cómo se produce esa transferencia de tecnología por derramamiento. Sinani y Meyer, citados por Fabián Kelso en su Trabajo Final de Graduación, hacen una sistematización específica de ese tema cuando señalan: “... los derramamientos de transferencia de tecnología pueden materializarse mediante cuatro canales: demostración-imitación, entrenamiento de empleados, competencia, y ligámenes horizontales”.<sup>11</sup>

Podemos enunciar un detalle breve de estos canales que plantean Sinani y Meyer:

**a- La imitación (o ingeniería en reversa):**

Es propiciado por la existencia de un producto determinado en el mercado que es estudiado e investigado por quien quiere aprender de él, de sus

características, o para decirlo en términos más sencillos, por quien quiere imitar el producto (o copiarlo);

**b- La información tecnológica libre:** Esta información está presente en el mercado y se puede acceder a ella de muy diversas maneras, ya sea a través de material escrito, en libros o revistas, o en internet;

**c- La participación de profesionales:** Las compañías extranjeras o denominadas también transnacionales contratos profesionales del país donde instalan sus filiales y cuando estos empleados dejan de laborar con esas compañías inevitablemente se llevan consigo una porción de ese conocimiento que necesariamente se puede trasladar a empresas locales o a las que éstos podrían iniciar.

Kelso, hace un planteamiento muy interesante acerca del tema del spillover o conocimiento derramado, que tiene por intención caracterizar a este fenómeno como un tipo de transferencia de tecnología que difiere del concepto de know how fundamentalmente por no contar con el carácter secreto del conocimiento, pero que no obstante posee un valor comercial. Al respecto señala: “... en efecto, el conocimiento transmitido mediante el derrame o spillover es un conocimiento aparte, un conocimiento no enmarcado dentro de las consideraciones del contrato de know how por no ser necesariamente secreto y porque no se transmite, por definición, necesariamente con un contrato.”<sup>12</sup>

11 Sinani, Evans. Meyer, Klaus., Identifying Spillovers of Technology Transfer from FDI: The Case of Estonia, Centre for East European Studies, Copenhagen Business School, 2002, p. 3, citado por Kelso Hernández, Fabián, “La Teoría del Derramamiento de Tecnología como Posible Origen de una Nueva Figura Contractual”, Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2008, pág. 28

12 Kelso Hernández, Fabián, Op. Cit., pág. 54

El autor propone una nueva figura contractual a la cual se le denominaría Contrato de Transferencia de Tecnología por Derramamiento. Esta figura contractual que propone el autor cumpliría a la vez con dos objetivos: por una parte se estaría estableciendo un compromiso de confidencialidad y no competencia, que ya es usado hoy día en las compañías, pero además establecería una obligatoriedad a cargo del patrono para que éste pague una suma de dinero que compensaría el tiempo razonable durante el cual el empleado no deba competir directamente contra el empleador.

Este tipo de figura la traduce también el autor al ámbito de la economía nacional, en la relación entre Estado y empresas extranjeras, en donde se podría establecer una relación que pudiera tomar en cuenta, dentro de los aspectos más importantes, el derramamiento de conocimiento, ya no como una consecuencia previsible de la actividad de éstas, sino más bien como un compromiso, a cambio de determinadas prerrogativas que estuviese dispuesto a aceptar el Estado, que podrían ser de orden fiscal, por ejemplo, como las ya existentes en el régimen de zonas francas.

En cuanto a la filosofía que subyace en esta propuesta, y que sirve quizás de justificación principal a esta figura negocial, el autor señala lo siguiente: “La inclusión del contrato de derramamiento de tecnología por derramamiento en la vida contractual, tanto pública como privada, nos presenta la posibilidad de proteger un elemento con un valor determinable pero normalmente despreciado: el conocimiento adquirido

a través del derramamiento en un medio tecnológicamente intenso. Esto ofrece la oportunidad, para muchas empresas ricas en conocimiento, de proponer una negociación más atinada con sus trabajadores o terceros contratantes, o con el Estado mismo, así como la posibilidad de obtener una ganancia adicional sobre un bien transmitido, o proteger sus intereses ante eventuales competidores. Esto incluso llega a definir más claramente las reglas del juego y sus oportunidades de negocio, y hasta nos atreveríamos a señalar que incrementa el porcentaje de seguridad jurídica que media en sus relaciones laborales o comerciales. El instrumento es interesante, además, por partir del supuesto, en términos económicos, de una relación ganar-ganar, en la cual en un principio los beneficiados por el derramamiento son tanto el transmisor como el receptor.”<sup>13</sup>

#### **4- La protección jurídica de la información no divulgada en general y en el caso de Costa Rica**

##### **a- Características con que debe contar la información no divulgada para que sea susceptible de protección jurídica**

En relación con este tema se hace necesario establecer una secuencia lógica que nos lleve a determinar que es lo que hace, a la información secreta, no divulgada, que cuente con características de know how, susceptible de ser protegida jurídicamente.

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,

<sup>13</sup> Kelso Hernández, Fabián, Op. Cit., pág. 97

empleables en la prestación de servicios, etc. 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”.<sup>14</sup>

De acuerdo a lo que han señalado los doctrinarios y se ha planteado en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo sobre los ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés “TRIPs”, el cual está contenido en un anexo al Acuerdo por el que se establece la *Organización Mundial del Comercio* firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994), para que la información no comunicada pueda ser sujeta a protección es necesario que se den las siguientes condiciones:

i- **Que sea secreta**, en el sentido de que no sea, en la configuración y reunión precisas de sus componentes, conocida en general ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. Cabanellas de las Cuevas manifiesta al respecto, que “la condición de confidencialidad de la tecnología es un requisito fundamental para su protección jurídica”.<sup>15</sup>

ii- **Que tenga un valor comercial por ser secreta**. El valor comercial de esta información tiene una relación directa con la condición de ser secreta, pues si se convirtiera en información de dominio público perdería ese valor; y

iii- **Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla**”. A este respecto nuestra jurisprudencia ha señalado en una resolución ya mencionada anteriormente: “Este último aspecto de ausencia de divulgación se materializa en el hecho de que el titular de los derechos ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial, de donde se deduce que si el poseedor del secreto que le otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni el ordenamiento jurídico otorgará protección al poseedor del secreto. (Véase Jonny Antonio Dávila, en: [www.ventanalegal.com/revista.ventanalegal/transferencia.tecnologia.htm](http://www.ventanalegal.com/revista.ventanalegal/transferencia.tecnologia.htm). Páginas 6 y 7)”.<sup>16</sup>

**b- La protección jurídica de la información en el ordenamiento jurídico costarricense**

Dentro del presente análisis además, resulta importante no dejar de lado lo que en

14 Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., pág. 39

15 Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., pág. 60

16 Sentencia N° 442-2005, Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda

relación con el tema del secreto comercial o industrial pueda existir en nuestra legislación costarricense. Al respecto debemos decir que en algunas leyes se regulan aspectos que quizás no coinciden de manera exacta con el tema en cuestión pero que vale la pena mencionar.

- i- **La Ley N° 7975, Ley de Información No Divulgada:** En ella se disponen normas para determinar el ámbito de protección y la información excluida de la misma; se establecen las condiciones para autorizar el uso de información no divulgada a terceros, las formas de adquisición o divulgación sin consentimiento del titular; se regula la responsabilidad y confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales; se protegen los datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; y se protege además la información no divulgada por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos. Importante también señalar, que a través de esta Ley N° 7975, el ordenamiento concede protección a todo tipo de información que constituya para su titular una ventaja competitiva frente a terceros y brinda la protección al poseedor del secreto cuando éste le es arrebatado de una forma contraria a la ley y a las buenas costumbres por un tercero.<sup>17</sup>

Finalmente, con respecto a esta ley, importante destacar, que no obstante las regulaciones que ella establece, tiene

por fin el poder contribuir y promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de modo que se favorezca el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

- ii- **Código de Trabajo:** Se estipula como obligación de los trabajadores el deber de guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono).<sup>18</sup>
- iii- **Ley de promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472:** En su Artículo 17 sobre la competencia desleal, expresa como prohibidos los actos contrarios a las normas de corrección de los buenos usos mercantiles que causen daño y en su inciso d se acusa al uso, la imitación, la reproducción o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a los bienes o servicios propiedad de terceros. Prohibiendo cualesquiera otro acto de competencia desleal que distorsione o transforme el mercado en perjuicio del

17 Artículo 6. - Responsabilidad: Serán responsables quienes hayan actuado de manera contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial sin la autorización del titular; asimismo, los que obtengan beneficios económicos de tales actos o prácticas. Ley de Información no Divulgada, N° 7975 de 22 diciembre de 1999.

18 Código de Trabajo, 9 Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 1999 artículo 71

consumidor o los competidores, dando la posibilidad de recurrir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario del Código Civil.

**iv- Ley de Biodiversidad de 1998, N° 7778:** de acuerdo a la cual el Estado se obliga a otorgar la protección a las formas de conocimiento e innovación, mediante patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos intelectuales comunitarios sui generis, etc.<sup>19</sup>

**v- Código Penal:** Nuestro Código Penal en dos de sus artículos tipifica y sanciona la conducta de divulgación de secretos cuando establece: “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.”<sup>20</sup>

Además en su artículo 339 establece: “Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario público que divulgare

hechos, actuaciones o documentos, que por ley deben quedar secretos.”

### **5- ¿Cuáles son las ventajas que proporciona la información tecnológica no divulgada?**

Cuando nos referimos al tema de las ventajas que puede proporcionar la información tecnológica no divulgada se hace necesario también establecer un desarrollo lógico de acuerdo al cual se pueda quedar claro como se genera el valor económico atribuido a ésta. Para ello podemos hacer una división de los aspectos principales:

**a- El carácter beneficioso del conocimiento:** Font Segura al respecto señala que “... El carácter beneficioso del secreto proviene de la exigencia del carácter competitivo del conocimiento (...) La información reservada debe tener carácter competitivo al conferir una ventaja económica en el mercado.<sup>21</sup> Podemos entonces decir, que en primera instancia lo que existe es un conocimiento específico de carácter beneficioso para quien lo posee y que además cuenta como característica el tener un carácter competitivo, es decir que le otorga una ventaja a su poseedor.

**b- La ventaja competitiva:** En relación con este tema el autor Cáceres Barraza

19 El artículo 82 de la Ley de Biodiversidad, determina los derechos intelectuales comunitarios sui generis como: conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconocidos por la sola existencia de la práctica cultural relacionados con los recursos genéticos y bioquímicos, en el que no se requiere declaración previa (pero inventariados según el artículo 84), reconocimiento expreso ni registro oficial, comprendiendo prácticas futuras que adquieran tal categoría. Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial nacional e internacional afectarán tales prácticas históricas. Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998.

20 Código Penal, Artículo 203

21 Font S., A., “La Protección Internacional del Secreto Empresarial”. Madrid, Eurolex, pág. 54

señala: “La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados –sea que fueren útiles o no–; pero éstos no se logran sino después de haber invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan sólo el dinero; y es esa inversión la que empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le brindan fuerza competitiva y valor de licencia”.<sup>22</sup>

- c- La situación privilegiada:** Portellano Díez, al referirse sobre este tema afirma: “es preciso que la información posea el carácter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros constituye, como es obvio, el presupuesto esencial de su existencia y protección. El carácter reservado de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al poseedor de los mismos. Dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen”.<sup>23</sup>
- d- El valor económico en el mercado:** Con base en lo anteriormente señalado podemos afirmar entonces que el knowhow es un conjunto de conocimientos, ideas y experiencias del saber especializado que no han sido divulgados, susceptibles de aplicación a la industria y al comercio debido al valor comercial que poseen. Ese valor comercial del que hablamos tiene que ver con el carácter beneficioso del conocimiento que otorga una ventaja competitiva a quien lo posee lo coloca en una situación de privilegio frente a sus

competidores en el mercado y por tanto lo hace susceptible de poder transmitirse a cambio de una contraprestación económica. Esa contraprestación económica que alguien está dispuesto a pagar constituye el valor comercial del que hablamos.

## **Capítulo II**

### **Naturaleza Jurídica del contrato de Know How**

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

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

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

<sup>22</sup> Cáceres Barraza César; “Protección Jurídica de los Secretos Empresariales” Ed. Cuzco, Lima, 2002, pág. 91.

<sup>23</sup> Portellano Díez, Pedro; “Protección de la Información no divulgada”, en Material de Lectura N° 4, Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Semestre 2004-I.

**a- Con el contrato de compraventa.-**

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

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

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

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

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

El contrato de transmisión de Know How puede formar parte del marco de la colaboración empresarial; no obstante, este es un marco general que puede comprender el contrato de sociedad, Joint Venture, consorcio, entre otros,

donde estas figuras contractuales son independientes los unos de los otros.

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

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

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

En resumen, se puede continuar diferenciando contrato por contrato, sin embargo ese no es el objeto del presente estudio, pues el criterio es más bien el de considerar que la naturaleza jurídica del contrato de transmisión del Know How no está dada por la equiparación con otras figuras contractuales, sino más bien identificar una estructura propia del presente contrato.

**B-** En segundo lugar, tenemos la corriente que entiende la naturaleza jurídica de la transmisión contractual del Know How de acuerdo a su característica principal de constituir un “contrato sui géneris”; planteando como argumentos la diversidad de los posibles contenidos del know how, sus diferentes modalidades de transmisión y la imposibilidad de asimilar lo anterior a figuras contractuales de otra naturaleza. Por esa naturaleza híbrida, que va más allá del poder considerar a este contrato “sui generis”, es por lo que se hace necesaria una regulación legal específica.

### **Capítulo III**

## **Características del contrato de Know How**

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

- 1- **Es un contrato principal**, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas - especialmente de índole contractual -, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial, etc.
- 2- **Es un contrato atípico**, al no estar regulado en el ordenamiento jurídico costarricense de manera específica. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual: en la Unión Europea, asimismo, algunos países latinoamericanos como México, Brasil, Chile y Argentina presentan textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión del Know How, sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláusulas, pero no la regula en su totalidad.
- 3- **Es un contrato complejo**, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesión de Know How con opción exclusivo de venta del mismo o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional, etc.
- 4- **Es un contrato consensual**, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripción debe ser entendida como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes.
- 5- **Es un contrato constitutivo**, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.
- 6- **Es un contrato de prestaciones recíprocas**, debido que, cada parte debe realizar una prestación a favor de la otra; así por ejemplo la prestación del transmisor en suministrar el Know How y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías - en el caso de cesión del Know How -, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.
- 7- **Es un contrato conmutativo**, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

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

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

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

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

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

## **Capítulo IV** **Formas de transmisión del Know How**

### **A- Cesión**

La forma de transmisión por excelencia del know how es por medio de la cesión, es decir a través del permiso de uso y explotación del mismo por parte del titular del know how en beneficio del receptor de los conocimientos técnicos. Al respecto Cabanellas lo define cuando: "Se transfiere meramente el uso de la tecnología por un periodo determinado".<sup>24</sup>

El derecho de propiedad que tiene el titular sobre el know how lo conserva, lo que se cede son las atribuciones del derecho de propiedad, como son el goce, uso y explotación. Esta cesión se encuentra sujeta a las restricciones que el transmisor quiera estipular y en las cuales haya un acuerdo entre ambas partes. Éstas pueden ser estipuladas en cuanto a tiempo, territorio, prohibición de sub-cesiones u otros aspectos. Podría ser, por ejemplo, que el titular pueda ceder el know how a tantos sujetos como crea conveniente, de no haberse pactado cláusulas de exclusividad o territorialidad.

---

24 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, pág. 57

## **B- Transmisión del derecho**

Entre los doctrinarios ha existido una discusión en torno a admitir la posibilidad de la venta del know how. Un sector de la doctrina rechaza la posibilidad de la venta, entre ellos podemos encontrar a Cabanellas, el cual al respecto señala "No se puede hablar de venta sino cesión porque lo que se transmite son derechos y no cosas"<sup>25</sup>. Este argumento de Cabanellas tiene su base en el hecho de que la legislación argentina, en el Código Civil, artículos 1323 y 1444, habla de compraventa sobre cosas, por lo que, tratándose el know how de un bien inmaterial, no se podría hablar entonces de venta. Similar situación se evidencia en textos legales de España y Alemania.

No obstante, otro sector de la doctrina considera que la venta es sobre los derechos más que del bien. Albaladejo al respecto señala: "Casi se podría decir que la compraventa lo es siempre de derechos, ya que cuando se vende una cosa, se trata - al menos tendencialmente - de transmitir la propiedad de la misma, es decir, un derecho sobre ella, razón por la que la compraventa tendería en todo caso - como ya lo ha puesto en relieve incluso algún código moderno - al cambio de un derecho (de propiedad o de otra clase) por un precio"<sup>26</sup>.

En ese mismo sentido, el artículo 1470 del Código Civil italiano de 1942 establece, "la venta es el contrato que tiene por objeto la transferencia de propiedad de una cosa o la transferencia de otro derecho"; por lo tanto, la venta se equipara a la transferencia de derechos: propiedad, autor, inventor, etc.

A resumidas cuentas, más allá de esa polémica podemos decir, que la venta sobre los derechos del know how se da en la práctica y por ello debemos considerarla como una de las formas de transmisión. Es entonces, que frente a la posibilidad de venta del Know How, se deben de precisar algunos aspectos básicos:

- a- **El objeto:** Debe estar bien claro que el objeto de la transferencia es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico, y susceptible de contratación, es decir, se trata de conocimientos técnicos reservados.
- b- **Lo relativo a la propiedad y dominio:** debemos de señalar que el término correcto en la venta del Know How es la transferencia de propiedad y no el traslado de dominio, debido que, el término dominio es diferente al de propiedad, porque dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal, en cambio, propiedad, como término más amplio, refleja titularidad o pertenencia de bienes.
- c- **Los sujetos:** Como la transferencia del Know How es mediante un contrato, se puede decir que existe una parte que entrega el Know How y otra parte que recibe el Know How, sin embargo, el término con que se encuadraría cada parte es discutible. Se debe de encontrar un término que englobe a los sujetos y a los actos que éstos pueden realizar, sin confundirse con otras figuras contractuales. Este término sería el de

<sup>25</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, pág. 32

<sup>26</sup> Albaladejo, Manuel. **Derecho civil**, Tomo II, Volumen II, 13ava. Edición, Editorial Civitas, Madrid, 2004, p. 8.

transmisor y receptor, porque la misma permite encuadrar la actividad de cesión y venta, es decir, el transmisor puede ceder o vender su Know How y el receptor sería el beneficiario del mismo; además, no se confundiría con otras figuras contractuales. El transmisor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera - aunque sometida a ciertas restricciones en algunas legislaciones cuando afecte la seguridad de Estado- quien entrega el Know How determinado. No necesariamente puede ser el titular del mismo, porque es posible el contrato de bien ajeno mediante la promesa o hecho de tercero o a través de un poder, etc., el cual, plasmaría el hecho, que el transmisor se compromete en entregar el Know How de otro quien es su titular. El receptor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera - de igual forma sometida a ciertas restricciones cuando afecte la seguridad de Estado - quien recibe el Know How, inclusive es el directo beneficiado, salvo que se autoriza sub-licencias con cláusulas de exclusividad, que permita que un tercero se beneficie del mismo.

- d- Deben de solucionarse y quedar lo suficientemente claros los aspectos específicos de la venta del know how o transferencia de su propiedad.

### **C- Contraprestación**

La contraprestación en esta relación contractual por parte del receptor del know

how consiste en la obligación dineraria en el mayor de los casos a que éste se encuentra obligado. A este respecto Chuliá señala: “El adquirente del Know How asume como obligación principal frente al cedente o vendedor, la del abono de la remuneración acordada”.<sup>27</sup> En esta relación el transmisor del Know How asume como derecho y el receptor como obligación una contraprestación, traducida usualmente en una remuneración, pago, precio, regalía o royalty (designación internacional de la regalía), la misma, es una manifestación de la reciprocidad de las prestaciones entre los sujetos que intervienen en el contrato.

Vale la pena destacar, que a través del tiempo el concepto de esta contraprestación ha sido objeto de algunas modificaciones. Al respecto Cabanellas ha señalado: “La obligación de pagar regalías, como contraprestación por la licencia recibida, puede ser eliminada, sin que se altere la esencia del contrato”;<sup>28</sup> Otro autor, Arias-Schreiber, plantea “... esta característica no es, sin embargo, esencial, ya que nada impide que se convenga la cesión del Know How a título gratuito, sin obligación de pago por parte del adquirente. Ello ocurre con frecuencia en el ámbito de los contratos de suministro de bienes de equipamiento industrial, que incluye cláusulas de cesión gratuita de Know How como parte integrante de los mismos. Es importante recalcar que se trata de situaciones especiales y que lo usual es que se trate de un contrato que implique una obligación de pago por parte del adquirente”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Chuliá Vicent, Eduardo Y Beltrán Alandete, Teresa, **Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos**, pág. 260

<sup>28</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, pág. 289

<sup>29</sup> Arias-Schreiber Pezet, Max, **Exegesis del Código Civil peruano de 1984**, Tomo II, 3ra. Edición, Editorial San Jerónimo, Lima, 1988, pág. 114

Según se señala anteriormente, la “contraprestación” puede significar onerosidad o a título gratuito. Por lo tanto, si no existe una obligación de pago, no significa que no exista contraprestación, la misma, puede traducirse en otras prestaciones.

En resumen, la contraprestación es el elemento esencial en el contrato de transmisión de conocimientos técnicos reservados, siendo onerosa o gratuita; en donde la manifestación más usual es el pago o precio - si se trata de venta - o regalía - si se trata de cesión - habiendo la posibilidad de otras prestaciones, como el de explotación, comunicación de mejoras, asistencia recíproca, entre otras.

#### **i- Formas de pago o precio (o regalía) de la contraprestación**

En lo que se refiere a las formas de pago debemos decir que se presenta, en la mayor parte de los casos, como el pago de un precio, específicamente en la regalía para el caso de cesión de know how. Los contratantes podrán determinar libremente la forma de pago de las regalías, puede ser en dinero, incluso en moneda extranjera, o en especie; sin embargo, la costumbre es que se haga a través de dinero, lo que significaría que si se quisiera pagar de otra manera se requeriría una cláusula específica.

En cuanto a los métodos o formas de acuerdo a los cuales se estaría haciendo el cálculo del precio o las regalías algunos doctrinarios han propuesto algunos. El autor Cogorno ha enunciado los siguientes:

- a) un porcentual sobre las ventas netas,
- b) un porcentual sobre las ventas brutas,
- c) un porcentual sobre cada producto elaborado,
- d) un porcentual sobre cada producto vendido,
- e) un porcentual sobre cierto tipo de medidas, ya sea de longitud, volumen o peso.<sup>30</sup>

Por su parte Cabanellas señala las siguientes variantes:

- a) suma fija pagadera al contado,
- b) suma fija pagadera a plazos,
- c) porcentaje de las ventas netas,
- d) porcentajes de las ventas brutas,
- e) tasa específica por cada unidad manufacturada,
- f) tasa específica por cada unidad vendida,
- g) porcentaje del valor del producto licenciado,
- h) porcentaje del incremento del valor de los bienes de los cuales el producto licenciado es un componente,
- i) tasa específica en función del empleo de determinado proceso,
- j) tasa específica en función del empleo de elementos proporcionados por el licenciante,
- k) porcentaje de las utilidades obtenidas,
  - 1) alguno de los procedimientos indicados de c) a k), supra, con la estipulación de regalías mínimas, máximas o variables.<sup>31</sup>

#### **1- El método de la suma fija**

Este método se refiere a aquella forma de pago cuando las partes convienen que el

<sup>30</sup> Cogorno, Eduardo Guillermo, **Teoría y práctica de los nuevos contratos**. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, p. 269

<sup>31</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, pág. 296

receptor del know how pague una sola suma previamente acordada en el contrato, o bien una suma fija por cada objeto vendido. Stumpf al respecto señala: “La liquidación más fácil cuando las partes convienen en que el beneficiario pague, o bien por el objeto que ha producido sobre la base del contrato, o bien por cada objeto vendido, una suma fija”.<sup>32</sup>

Esta modalidad presenta la desventaja de que el transmisor del know how no tiene participación en los incrementos ulteriores del precio cuando el contrato se establezca a largo plazo, excepto en el caso de que se pacte una cláusula de “precios móviles”.

## **2- El método de la suma fijada a plazos**

De acuerdo a esta forma de pago se pacta una suma a pagar durante un cierto período de tiempo con una determinada periodicidad.

Esta modalidad presenta la ventaja de un impacto menor sobre las finanzas y la liquidez del receptor del know how. Trae consigo la desventaja de que se debe tratar de mitigar los efectos de la devaluación monetaria y de la inflación por medio de alguna cláusula en la cual se prevea esta situación.

## **3- El método de la fijación sobre las ventas netas**

En relación con esta forma de pago es necesario establecer que se debe entender por ventas netas. Correa enuncia un concepto de “valor neto de las ventas de los productos licenciados”: “El valor de la facturación en puerta de fábrica deducidos los descuentos, bonificaciones y devoluciones, menos el

valor de los insumos provistos por el licenciante por sí o por intermedio de otras firmas presuntamente vinculadas...”<sup>33</sup>

Este método plantea la ventaja de que si las ventas son altas las regalías lo son también y no se sufre como en el anterior caso por efectos de devaluación o inflación. Presenta eso sí la desventaja de que se debe desarrollar un sistema de control sobre la venta del receptor, es decir, una contabilidad paralela con el fin de asegurarse el pago real.

## **4- El método de las regalías sobre las utilidades del receptor del Know How**

De acuerdo a este método se emplean los criterios contables normalmente aceptados para el cálculo de la utilidad; si por alguna razón se produjeran pérdidas es claro que quien transmite el know how no participaría de ellas, la consecuencia es que no tendría derecho en ese período a pago alguno, lo cual significa una de sus desventajas, pues los niveles de utilidad tienden a variar, creando con ello un nivel de incertidumbre respecto a la remuneración que en definitiva recibirá.

## **5- El método de las regalías sobre insumos y procesos**

El cálculo de las regalías se fija cuando el producto sujeto es un insumo o componente de los artículos vendidos al público, computándose el valor del producto final que corresponde al producto sujeto a regalías, o bien, puede ser establecido según el mercado internacional del determinado insumo, o a falta de ellos la autoridad es la que estimará.

<sup>32</sup> Stumpf, Herbert, **El contrato de Know How**. Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 83

<sup>33</sup> Correa, Carlos M. “La Ley de Transferencia de Tecnología en el Exterior”, *Derecho Civil y de las Obligaciones*, 43-48, p. 354.

En lo que respecta a las regalías en relación a procesos puede ser calculado sobre la base de la cuantificación de dicho empleo.

## 6- Algunas otras cláusulas

Aparte de las variantes señaladas en la forma de pago de regalías se pueden pactar otras cláusulas. Entre ellas podemos mencionar:

**“Cláusulas de averaging”:** De acuerdo a esta cláusula se acreditan a futuros periodos los excesos pagados sobre el límite mínimo en los periodos anteriores;

**Cláusula “down payment out of pocket expenses”:** En ella se estipula que el receptor debe abonar al transmisor un adelanto al momento de suscribir el contrato, a fin que compense los desembolsos iniciales realizados;

**El criterio de un tercero: arbitro o juez:** En este caso es necesario señalar que por la naturaleza misma del know how no se podría hablar de un precio de mercado o precio de costumbre, por lo que este criterio de tercero debe valorarse con base en una variedad de factores a considerar;

**Cláusulas que contengan un criterio relacionado con el plazo:**

- i-* Pueden encontrarse criterios como el de considerar el lapso durante el cual puede razonablemente suponerse que se mantendrá el valor de la tecnología, o por la posibilidad de obtener el mismo Know How de otra fuente o que sea desarrollada por el receptor,
- ii-* Se puede pactar el pago en un periodo inferior o superior al de duración del contrato, incluso puede variarse la regla

del inicio del pago antes de la transmisión del Know How; todo ello debido a las variables como la tecnología transferida, los productos finales del empleo del Know How o por una definición independiente. En la legislación de la Unión Europea puede pactarse la obligación del receptor del Know How de seguir pagando un canon hasta la expiración del acuerdo, independientemente que el Know How concedido haya pasado a ser de dominio público por la acción de terceros. Esto último no aplica si fue por acción del transmisor del Know How. Aún podría considerarse autorizar los pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que ambas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto divulgaría necesariamente el Know How, salvo si se puede establecer que el receptor pudo haber desarrollado el Know How por sí mismo en un breve plazo de tiempo, comparado con el periodo de pagos continuos si resulta demasiado largo.

## Capítulo V Cláusulas Generales del contrato de Know How

El contrato que pueda establecerse entre las partes para la cesión o transmisión del know how estaría conformado por una serie de cláusulas en las que se plasma la voluntad de éstas y que tienen como fin el poder proteger los derechos de ambos y dejar establecidas asimismo las obligaciones.

### A- Suministro del Know How

La principal prestación es la de comunicar el conocimiento técnico, estando definido su

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

### B-9 Confidencialidad

Al respecto, Cabanellas indica cláusulas expresas sobre confidencialidad, las cuales son: a) aclaración de la titularidad y origen de la tecnología, b) aclaración de las obligaciones de confidencialidad, c) indicación de métodos destinados a prevenir que los posibles terceros que adquieran irregularmente la información puedan argumentar buena fe, y, d) extensión de la obligación de confidencialidad a partes que originalmente no estarían sujetas a la misma, o respecto a quienes, en principio, podría comunicar la información recibida.<sup>34</sup>

Por su parte, Singh y Finnegan indican las cláusulas de confidencialidad adoptadas usualmente en los países en desarrollo: “a) la tecnología, el Know How y la información

revelados seguirán siendo propiedad del proveedor y no serán utilizados ni explotados por el licenciado una vez que expire o caduque el contrato, b) ninguna información comunicada por el licenciante - transmisor - al licenciado - receptor - será transmitida a terceras personas sin el consentimiento del primero, c) la información y el Know How revelados serán utilizados por el licenciado - receptor - única y exclusivamente a los fines consignados en el contrato, d) el licenciado - receptor - será responsable de garantizar que ningún empleado suyo viole las cláusulas de confidencialidad arriba mencionadas”.<sup>35</sup>

### C- Exclusividad

En lo que se refiere a la exclusividad es importante dejar establecido que ésta es una cláusula que se aplica en la cesión del know how y su validez es solo en un determinado territorio. En la venta del know how se produce una transmisión completa que transfiere el derecho de propiedad al adquirente, por tanto, la validez, el uso y aplicación de éste, aplica en general, sin importar territorio, plazo o las relaciones con terceros.

La aplicación de esta cláusula se refiere no solo a la exclusividad en relación con terceros sino además en relación con el mismo transmisor, quien se obliga en no distribuir ni vender productos o servicios que contengan el know how cedido dentro de ese territorio.

La exclusividad no se sobreentiende, ni se desprende de manera automática del contrato sino que debe figurar de manera

<sup>34</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, págs. 343-344

<sup>35</sup> Rana, Singh/Finnegan, Marcus, “Cuestión de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología con países en desarrollo”, *Derecho Industrial*, 10-12, p. 93.

expresa en éste, de lo contrario no se entenderá concedido tal derecho.

Es interesante también destacar que la exclusividad no necesariamente es un aspecto en el que pueda estar interesado solamente el adquirente o receptor del know how sino que también puede ser de interés del transmisor. Al respecto Cabanellas ha señalado: "La parte directamente interesada en la exclusividad será generalmente el receptor deseoso de obtener para sí una participación predominante en el mercado correspondiente a los productos fabricados con la tecnología... a su vez el transmisor tendrá un interés indirecto en la exclusividad, si ésta le permite la posibilidad de aumentar la tasa de regalía cargada a su contraparte... esta capacidad para cobrar una tasa relativamente alta de regalías dependerá en gran medida de que asegure al licenciataria la posibilidad de obtener una tasa bruta de ganancias... tasa que depende significativamente de la falta de competencia en el mercado... debiendo indicarse su carácter relativo por la posibilidad de un tercero que lo obtenga por medios legítimos, es decir, independientes al del proveedor"<sup>36</sup>.

#### **D- Territorialidad**

**E-** Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no se indica en forma directa o no se puede deducir de los términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How transmitido, por ello la importancia de una cláusula territorial; sin embargo, debe especificarse lo tocante al

empleo del Know How y al producto que se origine del mismo, debido que, en este último caso, el receptor puede venderlo, pero, se puede pactar en que área

#### **Sub-Concesiones del Know How**

Se refiere a aquella cláusula que regula la situación en que el beneficiario de la cesión del Know How pueda conceder sub-cesiones; es decir, que pueda transmitir el Know How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o prohibir sub-cesiones, no obstante, debe de indicarse expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica.

Cuando se permite la transmisión del Know How cedido a terceros, la relación jurídica entre el receptor que lo sub-concede y el transmisor originario se mantiene. El tercero no tiene ninguna relación directa en ese aspecto con el transmisor originario. Es claro que toda transmisión ulterior del Know How encierra riesgos considerables, debido que se debe de extender y especificar los mecanismos de actuación de las cláusulas de confidencialidad, exclusividad y territorialidad, así como, la contraprestación (la modalidad de pago de regalías), además de que se deben prever las posibles situaciones de abuso del derecho.

En el caso de que se permite la sub-concesión, el transmisor original debe de precisar el cumplimiento de sus regalías; por lo tanto, si el receptor original tenía que pagar regalías por unidad y por volumen de ventas, tendrá entonces, en caso de duda, que pagarlas también por los productos fabricados

---

<sup>36</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado**. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, pág. 371

y vendidos por el sub-receptor, respondiendo además por el incumplimiento de éste, salvo que se pacte responsabilidad solidaria. Sin embargo, si se ha pactado el pago de una suma fija por regalías, no habrá que efectuar pagos adicionales por la sub-concesión, salvo pacto en contrario. Asimismo, se debe imponer al sub-receptor las mismas obligaciones que el receptor original ha contraído.

### **F- Plazo**

En los contratos de transmisión de Know How, si ésta se realiza por venta, usualmente se pacta el pago de contado con la entrega del Know How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la transmisión del Know How en forma diferida. En este último caso el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de sumas periódicas.

En la cesión de los conocimientos técnicos reservados se establece un plazo de inicio y de término del contrato. La duración del contrato de transmisión del Know How puede establecerse tanto con la transmisión o bien con la contraprestación del mismo; es decir, cualquiera de estas dos posibilidades puede ser de cumplimiento instantáneo o diferido. Inclusive, se puede pactar que el contrato se mantenga al pasar el Know How a dominio público, o cuando el mismo sea obsoleto, planteando la posibilidad en este caso, de que se pacte un nuevo contrato con el Know How moderno.

Es necesario destacar que existe la posibilidad de transmisión del contrato de know how de manera o duración, en donde algunas veces se equipara al de una venta. No obstante, no necesariamente debe considerarse un contrato de transmisión del know how de duración indeterminada como una

venta, por las siguientes razones: En primer lugar, porque no es práctica usual la celebración de un contrato de transmisión del Know How con plazo indeterminado. En segundo lugar, si hubiese tal situación, del contenido de las cláusulas puede interpretarse que la misma se trata de una cesión del Know How y no de una venta; así tenemos la cláusula de prohibición de sub-concesiones, cláusula de pago de regalías, cláusula territorial, etc. En tercer lugar, en aplicación de la regla sobre plazo indeterminado, al existir la posibilidad de resolución en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes, ello implica que no existe una transferencia de propiedad definitiva.

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

### **G- Solución de conflictos o litigios**

Consiste en que las partes, ante la existencia de una controversia, se dirijan ante un órgano legitimado que solucione el conflicto de intereses; la misma puede ser el arbitral o el órgano jurisdiccional.

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

## H- Comentarios finales y posibilidad de incluir otras cláusulas

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

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

## Capítulo VI "Know How" y Franquicia

### A- Franquicia. Aspectos conceptuales

En el Derecho Comunitario Europeo, el Reglamento (CEE) 4087/88, en aplicación de una política comunitaria de competencia, ha definido la franquicia como sigue:

"El contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar

determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:

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

Por franquicia, se entiende:

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

En nuestro ordenamiento, si bien es cierto el contrato de franquicia no encuentra una regulación específica, no obstante en la jurisprudencia esta figura ha sido objeto de algún desarrollo, como se establece a continuación: "VI. La contratación verificada entre las partes constituye un contrato mercantil moderno. Es el de franquicia. Ese tipo de convenio no está regulado por nuestro ordenamiento. Siguiendo la doctrina y los principios generales del Derecho mercantil puede ser identificado jurisprudencialmente (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Es un contrato de concesión mercantil. En él un empresario concedente, llamado franquiciante, se obliga a otorgar a un empresario concesionario, denominado

también como franquiciado, la distribución de sus productos o servicios, o la utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos exclusivos. En contrapartida recibe una retribución, denominada en el common law como royalty. Esta puede consistir en un precio o porcentaje fijo o en una serie de ventajas indirectas que benefician sus rendimientos y su posición en el mercado. Es diferente del contrato de distribución. Pese a ser ambos mercantiles. Este último otorga al empresario distribuidor el derecho de vender en un sector determinado los artículos producidos por el empresario concedente. Ellos mantienen un mismo precio en el mercado. Lo fija el productor y lo respeta el distribuidor. A falta de pago del cliente el distribuidor paga porque él asume todos los riesgos una vez recibida la mercadería. Generalmente el distribuidor es un mayorista cuyos clientes son comerciantes detallistas quienes revenden en forma directa al público. El empresario concedente amplía sus negocios mediante empresas independientes. Con esto evita costosas estructuras administrativas y elude responsabilidades de diverso orden. En ambas las partes fijan un plazo, y a falta de éste se entiende indefinido. Por principio general, en ambos casos, quien incumple debe indemnizar. La diferencia principal entre ambos, señalada en el sistema del common law está en el know how o saber cómo en español. El franquiciante da toda la asistencia necesaria al franquiciado para la constitución de la empresa entregando los manuales operativos y de funcionamiento necesarios. Transmite todo el conocimiento indispensable para la explotación comercial.<sup>37</sup>

El *know-how* comercial es un elemento esencial de la franquicia. Al respecto también ha señalado nuestra jurisprudencia: “Las partes en litigio firmaron un contrato de franquicia en setiembre del año dos mil dos, el contrato estableció las bases que regularían esa relación comercial. Se trata de un contrato de franquicia que es atípico en nuestra legislación, pero que la doctrina y la jurisprudencia han ubicado en la especie de los contratos de concesión privados, teniendo el mismo dentro de sus elementos esenciales que las prestaciones de las partes consisten básicamente en que el franquiciante le concede el derecho al franquiciado de usar sus logos, su nombre comercial, y sus métodos de negocios, le comparte la esencia de su negocio, pues, en principio el franquiciado obtiene en la contratación un activo con el que no cuenta, que es, se insiste, frecuentemente el derecho de usar el nombre comercial, marcas, logos y la forma de hacer el negocio, lo que la doctrina ha denominado el “know how” el “saber como” el saber cómo opera ese negocio, y el franquiciado se compromete a pagar, normalmente lo que la doctrina del common law llamó un royalty, o precio por los derechos que recibe, que casi siempre es un pago periódico que éste pagará durante la vigencia del contrato, con algunas cláusulas más o menos, dentro de estas prestaciones podemos ubicar las que operan entre franquiciante y franquiciado.”<sup>38</sup>

En relación con la importancia del know how en el contrato de franquicia la Guía UNIDROIT de Franquicias señala: “El elemento know how es de importancia fundamental para todas las partes implicadas en el acuerdo de

37 Sentencia N° 73, de las 15:40 horas del 17 de julio de 1996, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia

38 Juzgado Civil de Cartago, Sentencia N° 136-2008, Proceso Ordinario de Mercumbé S.A. contra Alvaro Amador Gamboa

franquicia. Es de importancia en primer lugar para el franquiciador, ya que es el *know-how* que ha acumulado durante años, en su actividad como empresario y sobre todo como franquiciador, el que, junto a sus otros activos de propiedad intelectual, es distintivo de su sistema de franquicia y dará a todos los miembros de la red una ventaja sobre sus competidores. La comunicación de este *know-how*, junto con la concesión de las necesarias licencias de propiedad intelectual e industrial, formará la base sobre la cual los miembros de la red conduzcan sus negocios. Que lo hagan de manera uniforme está asegurado por las funciones supervisoras del franquiciador y, en el caso de la franquicia principal, del subfranquiciador. Para el sub-franquiciador y el sub-franquiciado la comunicación del *know-how* comercial del franquiciador tiene gran valor económico, ya que ese *know-how* comercial les permitirá beneficiarse de un sistema que ya ha sido probado y que ha demostrado ser exitoso.”<sup>39</sup>

La transmisión del Know-how en la franquicia ocupa un lugar destacado, sobre todo, es habitual la transmisión de conocimientos de carácter comercial, relativos a la comercialización del producto, a la gestión del negocio y a la administración de la empresa. Esta transmisión incluye métodos empresariales, de prestación de servicios, de fabricación, etc. Se trata de un bien inmaterial que viene a materializarse a través de los documentos o manuales donde están explicadas las experiencias empresariales sobre un determinado ramo o actividad del comercio. Este conjunto de experiencias son de un valor económico muy significativo, porque de otra manera, al franquiciado

le hubiera tocado invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para investigar un mercado o los métodos apropiados para conquistarlo. Lo que en resumen consigue el franquiciado con un Know-how es ahorrarse tiempo y largos y laboriosos esfuerzos, adquiriendo utilidades en más corto tiempo.

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

## **B- Características del Know-how transmitido en la franquicia**

Entre las características que tiene que tener en cuenta un Know How que se transmite en la franquicia destaca su funcionalidad. Este concepto debe ser práctico, útil, funcional y beneficioso para el desarrollo del negocio. Debe ser un punto de referencia para actuar bajo cualquier circunstancia que pueda surgir y su aplicación debe traer consecuencias positivas. Por otro lado debe ser un sistema probado, que los procedimientos hayan sido ensayados y comprobados previamente y ofrezcan la seguridad adecuada. Además tiene que ser original, esta característica lo

<sup>39</sup> Guía UNIDROIT de Franquicias, Capítulo 11, Know how y secretos comerciales, La función del know how en los contratos de franquicia

hace confidencial durante la vida del contrato y cuando finalice. Otro hecho importante es que sea específico, que el conjunto de técnicas sean individualizadas e identificadas de forma concreta para cada caso que se presente. El hecho de que en el mismo incluya una información importante para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestión operativa y administrativa es una ayuda importantísima para orientar a los franquiciados, por lo que debe ser sustancial.

A continuación se enuncia un detalle de las características más importantes que se considera debe contar el Know-how que se transmite en la franquicia:

- a- Práctico y probado:** De singular importancia resulta su aspecto práctico, desde que se inicia la fabricación hasta cuando llega al público. El secreto comercial debe ser práctico en cuanto a la administración, marketing y organización. Como ingrediente adicional, debe haber sido probado, es decir que según la experiencia demostrada, éste debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales. Por ello se afirma que el Know how es un conjunto de experiencias que surgen de la práctica empresarial adquirida por el franquiciante.
- b- Sustancial e identificado:** En cuanto a lo sustancial se refiere a que incluya información clave para la venta de bienes y el suministro de servicios, y especialmente, en lo relativo al procedimiento y presentación de las mercancías. En lo que se refiere a “identificado” significa que el know how debe encontrarse descrito de un modo plenamente comprensible para el franquiciado, pero reuniendo además las condiciones necesarias como para poder verificar que reúne los requisitos de confidencialidad y de secreto.
- c- Específico:** Significa que el know how debe tener aplicación en un determinado sector económico o etapa del proceso productivo, de comercialización o administrativo y organizacional.
- d- No patentado:** “En diversas jurisprudencias de la Comunidad Europea se reconoce el carácter de no patentado al know how objeto de un contrato de franquicia. Un acuerdo del tribunal de Douai, se pronuncia en los siguientes términos:
 

*“El carácter confidencial debe darse a un conjunto de técnicas específicas y no patentadas, confiriendo a la empresa que las posee, una competitividad notable, minimizando los costos de producción o elevando la calidad de sus productos”.*<sup>40</sup>
- e- Desarrollo constante:** Uno de los aspectos primordiales del know how en el contrato internacional de franquicia, es su permanente innovación y actualización, acorde con los nuevos vientos del mercado y la economía. Permanentemente debe ser mejorado, actualizado y perfeccionado. La actualización del know how exige adaptarlo a las nuevas expectativas administrativas y comerciales, haciendo

---

40 López Guzmán, Fabián, Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología, pág. 261

constantemente sugerencias e intercambios de experiencias con el franquiciante.

- f- Fácilmente transmisible:** Otra característica fundamental con que debe contar el know how es la facilidad para la transmisión del conocimiento y experiencia que éste representa. Es claro que si no hay transmisión del know how no hay franquicia así queda evidenciado en el siguiente extracto de sentencia: “De manera que para el suscrito la gravedad del incumplimiento del actor estriba en que al dejar de entregarle todos los manuales el demandado, incurrió en una de las formas más graves de incumplimiento contractual de la franquicia y es la negativa a la transmisión del “know how”, si no se trasmite el know how no hay franquicia, no hay negocio y no es posible así para el franquiciado llevar a cabo sus compromisos de operación de la franquicia, pues si no “sabe cómo”, no hay forma de ejecutar el contrato y aunque la actividad comercial se mantuvo por mucho tiempo, la posibilidad de la realización total y ejecución del contrato de franquicia se hizo imposible.”<sup>41</sup>

Ahora bien la transmisión del know how, para poder lograr el efecto requerido, debe ser completa, no puede ser parcial, limitada, o fragmentada. Esta problemática es tratada en la misma jurisprudencia señalada, en el siguiente sentido: “De esta manera el actor incumplió con una obligación esencial, para con el demandado cual era transmitirle TODO el know how y no solo parte del él como lo hizo, véase que en este caso el “saber

cómo” se componía de varios elementos de conocimiento dentro del más importante estaba dar la instrucción debida a los nuevos profesores o instructores de Cartago, pero si se revisa con detalle en este caso ese conocimiento del método de enseñanza del baile el franquiciado ya lo tenía, ..., pero lo que no tenía era el “saber cómo” de la operación administrativa del negocio, es decir todo el engranaje de procedimientos que la casa matriz usaba para el funcionamiento del negocio. Esto es lo que el demandado en principio ignoraba y que el actor le debía trasladar como conocimiento, ya que el mismo demandado se obligaba a trabajar bajo esos parámetros, y ello lo enfatizaba mucho el contrato.”<sup>42</sup>

Para el mejoramiento de los productos o el mejor procesamiento en las etapas de fabricación, no se deberá requerir de complicadísimos conocimientos técnicos que supondrían años de entrenamiento, sino accesibles y sencillos procedimientos comerciales que satisfagan el objeto principal del contrato. La transmisión del know how puede hacerse en forma escrita o verbal. Cuando es escrita, generalmente en los contratos de franquicia se suelen utilizar manuales que se entregan al franquiciado. La entrega del know how en estos casos, se hace con la transmisión de los soportes materiales, ya sean éstos, documentos, Cds, etc. Cuando el know how se transmite en forma oral, lo habitual es realizar sesiones de entrenamiento y asistencia técnica permanente, por medio de charlas o conferencias privadas, en las que el franquiciante instruye al franquiciado sobre la experiencia comercial y los conocimientos

41 Juzgado Civil de Cartago, Sentencia N° 136-2008, Proceso Ordinario de Merecumbé S.A. contra Alvaro Amador Gamboa

42 Juzgado Civil de Cartago, Sentencia N° 136-2008, Proceso Ordinario de Merecumbé S.A. contra Alvaro Amador Gamboa

técnicos. Este entrenamiento o asistencia técnica, se constituyen uno de los rasgos esenciales de la operación de franquicia, además de la transmisión del know how. Paralelamente, le permite al franquiciado acceder a nuevos mercados y ahorrarse tiempo y esfuerzo económico en conseguir, por medio de arduas investigaciones, lo que le entregan a través de la franquicia de manera sencilla y eficaz.

### **C- La protección del secreto comercial en los contratos de franquicia principal**

El desarrollo del conocimiento que forma el *know-how* requiere una inversión por parte de la empresa. El incentivo para tal inversión es la rentabilidad del producto o servicio desarrollado y/o la ventaja obtenida sobre los competidores. Esta ventaja continuará existiendo mientras el secreto del conocimiento sea protegido con éxito.

Una característica del *know-how* es que debe ser comunicado por el propietario de la empresa a, por ejemplo, sus empleados o colaboradores, para que les sea posible utilizar el *know-how* en el curso ordinario de los negocios. Es por tanto un activo de alto riesgo, ya que cuanto más se explote, mayor riesgo habrá de que el secreto se pierda.

A la persona legalmente en poder de la información se le exige que adopte medidas razonables, de acuerdo a las circunstancias, para poder mantenerla secreta. La obligación de adoptar medidas razonables es así impuesta no sólo al propietario de la información, sino también a quienquiera esté legítimamente en su poder. En el caso de la franquicia, por tanto, no sólo al franquiciador, sino también al sub-franquiciador y a los sub-franquiciados se les exigiría que adoptasen las medidas

necesarias para proteger la información. En muchas jurisdicciones los tribunales han aplicado la llamada “prueba de racionalidad” a las medidas de protección adoptadas para fijar qué información debería ser considerada “secreta”. La filosofía subyacente a este examen consiste en que no sea posible reclamar protección contra las violaciones de la información “secreta” si el comportamiento del propietario o de la persona que controla la información no es compatible con la intención de mantenerla secreta.

En relación con este tópico es de importancia señalar lo que al respecto ha establecido la Guía UNIDROIT de Franquicias: “En una relación de franquicia principal es naturalmente de considerable importancia para el franquiciador que su *know-how* sea usado correctamente por el sub-franquiciador y los sub-franquiciados y que el secreto del *know-how* sea totalmente protegido. En la práctica, el *know-how* será normalmente comunicado mediante el manual de operaciones y mediante la formación inicial y continua proporcionada por el franquiciador. En una situación de franquicia principal, la obligación de transmitir el *know-how* se refiere no sólo al *know-how* que está disponible al comienzo de la relación, sino también al que se desarrolle durante el tiempo de vida del contrato. Con el tiempo, las técnicas adoptadas por el sistema de franquicia serán actualizadas para tener en cuenta la experiencia ganada en el ejercicio de la franquicia, así como el desarrollo de nuevas técnicas y otras mejoras. Los medios por los que las técnicas actualizadas son comunicadas a los miembros de la red son típicamente nuevas ediciones u otras actualizaciones del manual de operaciones y la organización por el franquiciador de programas y/o encuentros periódicos de

formación adicional. Sobra decir que es responsabilidad del franquiciador mantener al sub-franquiciador al corriente del desarrollo del *know-how* del sistema de franquicia durante toda la relación. El sub-franquiciador, por otro lado, debe asumir la obligación de asistir y/o que su personal y sub-franquiciados asistan a tales cursos y encuentros.<sup>43</sup>

#### **D- Cláusulas en los contratos de franquicia principal para proteger el Know How**

En diferentes ordenamientos y legislaciones se incluyen diversas disposiciones para proteger el *know how*, por ejemplo en el ámbito penal, de responsabilidad extracontractual o de competencia desleal. No obstante, es menester señalar, que esa protección se torna aún insuficiente, por la importancia que éste reviste y por el valor comercial que lleva implícito. Es por ello, que resulta desde todo punto de vista necesario, que se deban incluir las cláusulas apropiadas para asegurar la protección del *know how* durante la vigencia del contrato e inclusive más allá de su terminación.

##### **a- Cláusulas de confidencialidad**

Con el fin de proteger el *know-how*, es por tanto necesario que a todas y cada una de las personas que tengan acceso al conocimiento del mismo se les imponga una obligación de no comunicarlo a otras personas. Esto se consigue por medio de acuerdos o cláusulas de confidencialidad.

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

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

El mantenimiento del secreto configura la cláusula de confidencialidad, la misma que es conocida como "obligación de no comunicación a terceros". Al respecto Bianchi comenta: "Pueda ser que las partes prevean en el contrato, más o menos explícitamente, una prohibición de comunicación a terceros ajenos a la relación contractual... en efecto se puede poner cláusulas explícitas y diferentes en su contenido que satisfagan la finalidad de no comunicar en modo alguno a terceros aún después de la cesación o resolución del contrato".<sup>44</sup>

43 Guía UNIDROIT de Franquicias, Capítulo 11, Know how y secretos comerciales, La función del *know how* en los contratos de franquicia

44 Bianchi, Alessandro, "Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros", *Derecho Industrial*, pág. 352

Hablando en términos generales, en diferentes latitudes se imponen legítimamente a empleados o antiguos empleados cláusulas que protejan el *know-how*.

“La obligación de confidencialidad no llega a su fin con la terminación del contrato, sino que normalmente durará hasta que la información haya llegado a ser pública. Sin embargo se debe hacer notar que en algunas jurisdicciones esta obligación continuará, obligando a la parte que la ha asumido incluso cuando el *know-how*, sin culpa de ninguna de las partes implicadas, haya llegado a ser de conocimiento público durante la duración del contrato.”<sup>45</sup> “Debe recalcarse, en cualquier caso, que el *know how* no puede considerarse que haya llegado a ser generalmente conocido si no es conocido por, o fácilmente accesible para, personas que pueden utilizarlo en los negocios.”<sup>46</sup> La vigencia de cláusulas de confidencialidad después de expirado el contrato ha sido admitido en la legislación de la Unión Europea en el Reglamento No. 556/89 en el art. 2: 1) “La obligación del licenciario de no divulgar el Know How comunicado por el licenciante; el licenciario puede quedar sujeto a esta obligación después de la expiración del acuerdo”.

#### **b- Cláusulas de no-competencia**

El principal propósito de esta cláusula es proteger el *know how* a través de la obligación asignada al sub-franquiciador (o sub-franquiciado) de no comprometerse directa o indirectamente en algún negocio similar a la franquicia en el territorio en el

cual explotaba la franquicia, o en un territorio donde competiría con otro miembro de la red de franquicia o con el franquiciador, durante toda la vigencia del contrato y en un período posterior a la conclusión de éste.

El contenido de una cláusula de no-competencia debe ser negociado y las leyes del territorio examinadas para establecer hasta qué punto pueden hacerse cumplir en términos de duración, ámbito y aplicabilidad territorial.

#### **c- Cláusulas de reciprocidad (“grant-back”)**

“Los contratos de franquicia principal y sub-franquicia podrían también incluir lo que se conoce como cláusulas de reciprocidad (“grantback”). De acuerdo con estas cláusulas al sub-franquiciador, o subfranquiciado, se le pide que transmita cualquier experiencia que haya obtenido en la explotación de la franquicia al franquiciador, así como que conceda al franquiciador, y a los otros sub-franquiciadores y subfranquiciados de la red, una licencia no exclusiva para el *know-how* resultante de esa experiencia. Un sub-franquiciador o sub-franquiciado puede en otras palabras ser contractualmente obligado a conceder al franquiciador una licencia para los desarrollos y mejoras que haya hecho al *know-how* como resultado de su propia experiencia en el negocio. La razón por la que las cláusulas de reciprocidad (“grant-back”) son generalmente admitidas, es que la red de franquicia es una estructura integrada que está basada en la cooperación de un número de empresas diferentes y que el franquiciador y todos y cada uno de

<sup>45</sup> Guía UNIDROIT de Franquicias, Capítulo 11, Know how y secretos comerciales, Cláusulas en los contratos de franquicia principal para proteger el know how.

<sup>46</sup> *Ibidem*

los subfranquiadores y sub-franquiados deben estar pues igualmente facultados para obtener las ventajas de cualquier mejora realizada en el sistema. La uniformidad de la red disminuiría, y consecuentemente su valor decrecería, si sólo uno de sus miembros pudiera beneficiarse de todas las mejoras realizadas al *know-how*.<sup>47</sup>

Es claro que si se produce un desarrollo de know how posterior a la conclusión del contrato de franquicia o subfranquicia no podría existir obligación alguna por parte de quien lo haya obtenido de compartir ese conocimiento o se pueda restringir su uso.

#### **d- Restricciones al ámbito de uso**

Éstas cláusulas tienen por objeto que no pueda ser variado el destino para el que fuera concedido el know how, es decir, se trata de no usar el know how para propósitos diversos del giro de la empresa franquiciada. Con esto se pretende también, que no sea usado el know how en una actividad en la cual no se compense al franquiciador como propietario del know how, y sin que tenga éste control de cómo se utiliza su know how. Este tipo de cláusulas pueden tener aplicación, si así ha sido establecido, aún después de la finalización del contrato, por un cierto período de tiempo.

### **Conclusiones**

Finalmente, a manera de conclusiones, me parece importante resaltar algunos aspectos que a continuación detallo:

- 1- La primera conclusión a la que me voy a referir es en lo atinente a la necesidad de que en nuestro ordenamiento exista un cuerpo legal compacto, que regule lo más explícitamente posible las figuras del Know How y de la franquicia, en cuanto a sus objetos, contratos y efectos, así como en cuanto a sus normas conexas. Es claro eso sí, que una legislación que regule estos contratos, no debe de manera alguna constituir una limitación a la voluntad de los contratantes, solamente debe ser un marco de seguridad jurídica para las partes dentro de un Estado de Derecho, y el fundamento para ulteriores análisis y mejoras a los mismos.
- 2- Es de todo punto de vista destacable la importancia del know how como medio de transferencia de tecnología, por cuanto permite, como se ha reiterado a través de todo este estudio, que inversionistas con recursos puedan acceder a formas probadas de hacer negocios y desarrollar empresas, que de no ser así, podrían sus esfuerzos estar condenados al fracaso. No quiero, con esto que acabo de señalar, restarle méritos a la capacidad creativa de innovadores y pioneros, a lo que me refiero es a que, como se ha señalado, desarrollar ideas empresariales cuesta mucho dinero, tiempo y sacrificio.
- 3- Asimismo, importante señalar, que no cabe duda de que el aspecto medular para el desarrollo de una franquicia es el saber cómo hacer, es decir el know how que se transmite. El enfoque del presente

---

47 *Ibidem*

estudio precisamente es analizar la figura del know how pero en su aplicación práctica en el contrato de franquicia. En el presente estudio reiteradamente se ha señalado que sin know how no puede haber franquicia. Existe entre estas dos figuras una simbiosis, una hermandad indisoluble; el know how es el aspecto esencial de la franquicia, es la fórmula, el secreto, si no se tiene esa fórmula exitosa, probada en la práctica, no podríamos hablar de franquicia. Podríamos decir, aventurándonos a hacer una definición, que la franquicia es la expresión contractual, a través de la cual una empresa transmite a otra un conocimiento reservado, con valor comercial, que le otorga una ventaja competitiva en el mercado, al cual se le denomina internacionalmente como know how.

- 4- Considero, como otra conclusión, que la modalidad del contrato de franquicia tiene una importancia adicional para la totalidad del entorno económico de un país, por cuanto a través de esta figura se logra una expansión importante de la actividad económica, que se ve reflejada en aspectos como la generación de empleo. Al respecto señala el señor Honorato González, Gerente Financiero de Mac Donalds en Costa Rica, en entrevista que aparece en el libro "El Contrato de Franchising": "El prestigio y el crecimiento que implica para el país; inclusive porque en cada restaurante son al menos 100 empleados directos y 400 o 500 indirectos, siendo muchas las familias que se benefician en el país."<sup>48</sup>

- 5- Me parece importante también, dentro de estas conclusiones, hacer una reseña de algunas ventajas que ofrece la franquicia para el franquiciado, sobre todo por cuanto éste constituye el sujeto más típico de encontrarse en nuestra realidad, es decir, en nuestra economía, pues, sin temor a equivocarme se puede decir, que hay mayor cantidad de franquiciados en relación con los franquiciantes que puedan existir; aunque no quiero decir con esto que no se hayan desarrollado franquicias por compañías nacionales, y que no me cabe duda de la importancia del desarrollo de éstas:

En la mayoría de los casos no requiere experiencia anterior en el negocio, aunque es cierto que para que se le otorgue la franquicia el franquiciante le exige condiciones de capacidad empresarial e idoneidad personal;

- b- Menor complejidad en la operación del negocio, dado que el franquiciante le provee de manuales y lo entrena todo entrena, todo lo cual le da grandes posibilidades para competir. Es evidente que el franquiciante pasa al franquiciado una operación que ha sido probada, con proveedores de productos y servicios de calidad y de costo conocidos, y con patrones de comunicación bien definidos. Esto no significa que el franquiciado dejará de trabajar, sino que su trabajo será menos complejo y bastante más productivo. Con lo dicho se repite lo que pensábamos anteriormente: el franquiciante selecciona al franquiciado más por su potencial

---

48 Fuentes Vargas, Bernal y Jiménez V., Fabio, El Contrato de franchising: el contrato de franquicia comercial, 1ª ed., San José, C.R., IJSA, 1995

capacidad empresarial que por su experiencia anterior.

c- El riesgo de quiebra es bastante más reducido que si se lanzara en un negocio propio. Las estadísticas que existen demuestran que ésta es la principal ventaja de tener un negocio franquiciado. El menor riesgo depende de una serie de factores, como son:

- Un negocio probado y exitoso;
- Una marca fuerte y difundida, con prestigio;
- Economía de escala;
- Asistencia y entrenamiento permanente.

d- Exclusividad territorial. El franquiciante planeará el número de unidades a franquiciar de acuerdo con el potencial del mercado local. Si hubiera potencial en el área asignada para más de una franquicia, el franquiciante dará la prioridad al franquiciado que ya está instalado, salvo que su desempeño sea pobre o no cuente con los recursos necesarios para instalarse y operar, en cuyo caso puede llegar inclusive hasta la resolución del contrato.

6- En la parte final de estas conclusiones quiero hacer alusión un pedido especial que me hiciera el profesor, en el sentido de indagar cual es el estado en que se encuentra el proceso Ordinario de Merecumbé S.A. contra Alvaro Amador Gamboa, que ha sido señalado como jurisprudencia en este estudio. Al respecto debo decir, que el proceso

se encuentra pronto a resolverse en segunda instancia, según se me indicó en el Tribunal Superior Civil de Cartago. La parte perdedora Merecumbé S.A. presentó recurso de apelación haciendo énfasis casi en los mismos alegatos planteados en primera instancia, insistiendo en la posición de que si se produjo una entrega completa el know how, a través de las reuniones mensuales de franquiciarios "... donde se discutían los aspectos del día a día de la operación de las franquicias, y se actualizaban los manuales."<sup>49</sup> Señalan los apelantes además: "También se demostró que la empresa Merecumbé atendió con celo y responsabilidad a la sede de Cartago, formando sus instructores, capacitándolos y actualizándolos semanalmente, actualizando y capacitando a los franquiciarios en las reuniones mensuales y quincenales de franquiciarios, aportándole por escrito y verbalmente todo lo relativo a programas de baile, niveles, programas específicos para adultos mayores y niños, programas cortos para los días de vacaciones. Además le entregó los manuales y procedimientos administrativos completos, mismos que obran en autos."<sup>50</sup>

A su vez, la parte demandada reconvientora en su expresión de agravios señala, de manera atinada me parece, que la apelación planteada carece de fundamentos sólidos y plantea sus argumentos con base en apreciaciones subjetivas, que no desvirtúan de manera alguna las conclusiones de primera instancia. Ataca la parte demandada

49 Recurso de Apelación contra la sentencia de primera instancia N° 0136-2008 del 16 de julio del 2008, folio 261 vuelto

50 Ibídem, folio 262

reconventora dos aspectos que me parecen cardinales cuando señala: “El cuarto motivo también debe rechazarse por cuanto no existe tal contradicción en la sentencia, puesto que la misma claramente se refiere al cumplimiento parcial, pero también establece que lo incumplido por el actor deviene en grave y por tal motivo se impone el rechazo de sus pretensiones.”<sup>51</sup> Además, esta parte señala, que la afirmación de que los manuales se entregaron carece de veracidad, pues la no entrega quedó evidenciada en los hechos probados. Más adelante se señala en la expresión de agravios: “Como sétima objeción se protesta contra la conclusión de que la actora no cumplió a cabalidad con el traslado de la totalidad del know how a que se había obligado en el contrato, pero equivoca el apelante el argumento, pues nuevamente cae en la exposición subjetiva, dejando de analizar y leer los hechos probados: d, e, f y g, que acreditan abundantemente su incumplimiento, hechos que no combate el recurrente, por lo que los acepta, quedando acreditado que muchas de las obligaciones fundamentales relativas al “saber cómo” que debió transmitir al demandado reconventor no lo hizo, entre las que se citan las relativas a la administración, manejo de contabilidades, manuales en general, todas las cuales se citan una a una en la sentencia impugnada como incumplidas.”<sup>52</sup>

Lo anterior es una pincelada de los argumentos planteados por apelantes y demandados reconventores en el proceso de segunda instancia, cuya resolución, como se señaló, esta próxima a dictarse en el Tribunal Superior Civil de Cartago.

---

51 *Ibidem*, folio 274

52 *Ibidem*, folio 275

## ***Bibliografía***

### **Leyes**

#### **Código de Trabajo**

9ª Edición.

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.  
San José, Costa Rica, 1999

### **Código Penal**

**Ley de Biodiversidad, N° 7788, de 30 de abril de 1998**

**Ley de Información no Divulgada, N° 7975, de 22 diciembre de 1999**

**Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento, N° 7472, del 1 de julio de 1996**

**Ley mexicana sobre propiedad industrial**

### **Jurisprudencia**

#### **Juzgado Civil de Cartago,**

Sentencia N° 136-2008,  
Proceso Ordinario de Merecumbé S.A.  
contra Alvaro Amador Gamboa

#### **Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia**

Sentencia N° 73, de las 15:40 horas del 17 de julio de 1996

#### **Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda**

Sentencia N° 442-2005

#### **Tribunal Superior Civil de Cartago**

Proceso Ordinario de Merecumbé S.A.  
contra Alvaro Amador Gamboa

Recurso de Apelación y Expresión de Agravios de la parte demandada reconventora, en legajo de proceso de segunda instancia

### **Reglamentación Internacional**

**Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio** (Acuerdo sobre los ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés "TRIPs")

Modelo de ley para países en desarrollo BIRPI (Bueraux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique)

**Guía UNIDROIT de Franquicia**

### **Libros**

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

**Albaladejo, Manuel,**  
**El negocio jurídico.**  
Editorial Bosch, Barcelona, 1993

**Arias-Schreiber Pezet, Max,**  
**Exegesis del Código Civil peruano de 1984**, Tomo II, 3ra. Edición, Editorial San Jerónimo, Lima, 1988

**Arias-Schreiber Pezet, Max\Arias-Schreiber Pezet, Ángela,**  
**Los contratos modernos.**  
Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1996

**Beaumont Callirgos, Ricardo,**  
**Derecho comercial y reestructuración empresarial.**  
Editorial Alternativas, Lima, 1994

**Bravo Melgar, Sidney Alex,**  
**Contratos modernos empresariales,**  
Tomo I. Editorial Fecat, Lima, 1997

**Cabanellas de las Cuevas, Guillermo,**  
**Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Privado.**  
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980

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

**Cáceres Barraza, César**  
**"Protección Jurídica de los Secretos Empresariales".**  
Lima, Ed. Cuzco

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

**Cogorno, Eduardo Guillermo,**  
**Teoría y práctica de los nuevos contratos.**  
Editorial Meru, Buenos Aires, 1987

**Correa, Carlos.**  
"Cláusulas restrictivas en la transferencia de tecnología",  
*Derecho Comercial y de las Obligaciones*

**Chuliá Vicent, Eduardo Y Beltrán Alandete, Teresa,**  
**Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos**  
Editorial Bosch, Barcelona, 1999

**Enneccerus, Ludwig/Kipp, Theodor/Wolff, Martín,**  
**Tratado de Derecho civil**, Tomo I, Volumen II.  
Editorial Bosch, Barcelona, 1944

**Figueroa Bustamante, Hernán,**  
**Temas de Derecho financiero, bancario y bursátil.**

Editorial San Marcos, Lima, 1998

**Font S., A.**

**“La Protección Internacional del Secreto Empresarial”.**

Madrid, Eurolex

**Fuentes Vargas, Bernal y Jiménez V., Fabio**

**El Contrato de franchising: el contrato de franquicia comercial**

1ª ed., San José, C.R., IJSA, 1995

**Gallego Sánchez, Esperanza,**  
**La Franquicia,**

Grefol, Madrid, 1991

**Gómez Segade, José A.**

**“Algunos aspectos de la licencia de know-how”, en *Actas de Derecho Industrial*,**  
 Editorial Montecorvo S.A. España, 1982,  
 Tomo 7

**Gómez Segade, José Antonio,**  
**El secreto industrial (Know How). Concepto y protección.**

Editorial Tecnos, Madrid, 1974

**Lafaille, Héctor,**

**Derecho Civil: Contratos,** Tomo III.

Editorial EDIAR, Buenos Aires, 1950

**Ledesma, Julio,**

**“Secretos de Fábrica”, en *Enciclopedia Jurídica Omeba*,** Tomo XVI,

Editorial Driskill, Buenos Aires, 1975

**Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo,**

**El negocio jurídico,** 2da. Edición.

Editorial Studium, Lima, 1987

**López Guzmán, Fabián,**

**“Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología” *El Know How***

Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ

**Massaguer, José,**

**El Contrato de Licencia de Know How**

Editorial Bosch, Barcelona, 1989

**Miguel de Asencio, Pedro A.**

**Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial,**

Editorial Civitas, España, 1995

**Montoya Manfredi, Ulises,**  
**Derecho comercial.**

Editorial Grijley, 1999

**Plate, Celia/Boglino, Mónica,**

**“Know How”, *Derecho Comercial y de las Obligaciones***

**Puente y Lavalle, Manuel de la,**

**Estudios sobre el Contrato de Compraventa.**

Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 1999

**Sierralta Ríos, Aníbal,**

**“Aspectos jurídicos-económicos de las inversiones extranjeras” en *Derecho internacional económico,***

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993

**Stumpf, Herbert,**

**El contrato de Know How.**

Editorial Temis, Bogotá, 1984

**Vidal Ramírez, Fernando,**

**“La concentración de las sociedades transnacionales y la legislación limitativa de su accionar en el Perú”,**

*Foro del Colegio de Abogados de Lima,*  
 LXXIV

**Revistas****Bianchi, Alessandro,**

“Tutela de los conocimientos técnicos no patentados.

Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros”,  
*Derecho Industrial*, 7-9

**Guzmán Espiche, Luís**

“**Algunas consideraciones del contrato de Know How**”,

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 02

**Pérez Vargas, Víctor**

**El Contrato de Franquicia Comercial (Franchising), La regulación de las franquicias comerciales (franchising) en Europa y su posible incidencia en América Latina**

Revista Judicial, Costa Rica, Año XVII, N° 56, julio 1992

**Rana, Singh/Finnegan, Marcus**

“**Cuestión de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología con países en desarrollo**”,

*Derecho Industrial*, 10-12

**Tesis****Jiménez Fallas, José Dimas**

**Patologías del Contrato de know how**

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica  
Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, 2002

**Kelso Hernández, Fabián**

“**La Teoría del Derramamiento de Tecnología como Posible Origen de una Nueva Figura Contractual**”

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica  
Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho

**Internet**

**<http://cl.vlex.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009**

**Kokko, A., Tansini, R., Zeján, M.**

**Productivity spillovers from FDI in the Uruguayan manufacturing sector**

**<http://decon.edu.uy>, consultada el 23 de noviembre del 2009**

**El concepto jurídico de know how, en**

**<http://denisbarbosa.addr.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009**

**Ab. María Dolores Orbe**

**El contrato de Franquicia, en**

**<http://www.derechoecuador.com>, consultada el 11 de octubre del 2009**

**<http://es.wikipedia.org>, consultada el 13 de setiembre del 2009**

**Know how, el ADN de las franquicias, en [www.fusionvirtualchile.com](http://www.fusionvirtualchile.com)**

**<http://www.fusionvirtual.cl>, consultada el 13 de setiembre del 2009**

**Fontanez, Diana**

**Las franquicias, ventajas y desventajas**

**<http://www.gestiopolis.com>, consultada el 23 de noviembre del 2009**

**Correa, Carlos**

**La legislación argentina sobre transferencia de tecnología del exterior, en**

**<http://www.juridicas.unam.mx>, consultada el 12 de octubre del 2009**

García Moreno, Víctor Carlos, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM  
Análisis de la Nueva Ley sobre el Control y Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, en <http://www.juridicas.unam.mx>, consultada el 11 de octubre del 2009

<http://www.laprensa.com.ni>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Lic. Andryth Aguilar Villan, Lic. Liudmila Morán Martínez, Lic. Antón Milian Kondakov

Los contratos de licencia de marca y know-how como herramienta en la prevención de conflictos, en <http://lex.uh.cu>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Canudas, Carlos  
Know How y Franquicias, en <http://www.mercadeo.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009

<http://www.microsoft.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009

#### Contratos Modernos

Luis Alfonso Rodríguez Cazorla, en <http://www.monografias.com>, consultada el 11 de octubre del 2009

<http://mp.peru-v.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009

<http://www.poder-judicial.go.cr>, consultada el 11 de octubre del 2009

Aníbal Sierralta Ríos  
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS, PATENTES Y KNOW-HOW  
Vniversitas, número 107

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, en <http://redalyc.uaemex.mx>, consultada el 11 de octubre del 2009

Crespo, Jorge / Velázquez, Francisco J.  
EXTERNALIDADES TECNOLÓGICAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. MEDICIÓN Y EFECTOS  
<http://www.revistasice.com>, consultada el 23 de noviembre del 2009

<http://www.rodriguezvelarde.com.pe>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Benavente Chorres, Heshbert  
El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: Aspectos a ser considerados para su regulación normativa  
Ius et Praxis [online]. 2008, en <http://www.scielo.cl>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Weiss, Peter,  
“¿Cuál tecnología se transfiere y a quién?”,  
Propiedad Industrial y Artística, en <http://www.sccielo.cl>

<http://www.tesisproyectos.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Formación y know how, en <http://www.tormo.cl>, consultada el 13 de setiembre del 2009

Antay Bolaños, Antonio  
El know how: concepto y características, en <http://www.uss.edu.pe>, consultada el 13 de setiembre del 2009

<http://vlex.com>, consultada el 13 de setiembre del 2009