

EL CONTRATO DE *KNOW HOW* Y OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES

Hesbert BENAVENTE CHORRES*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *El contrato de know how*. III. *El contrato de know how y los contratos de transferencia de tecnología*. IV. *El contrato de know how y los contratos de colaboración empresarial*. V. *Conclusiones*. VI. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El *know how*, o secretos de empresa, ha sido un tema que hemos abordado hace más de una década, desde nuestra tesis de licenciatura,¹ en la que se postuló el análisis de esta figura bajo tres enfoques o perspectivas diferentes: (a) el objeto del *know how*; (b) el contrato de *know how*, y (c) los efectos del *know how*. Posteriormente, diferentes aspectos de esta posición tripartita de los secretos de empresa fueron publicados en España,² Perú,³ Chile⁴ y Venezuela.⁵

* Licenciado en derecho y ciencias políticas (Perú); especialista en derecho procesal (Argentina); maestro en derecho (Perú), y doctor en derecho (México); director general del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho (Inmexius). Correo electrónico: estudio-benavente@yahoo.com

¹ Benavente Chorres, Hesbert., *El know how empresarial. La protección jurídica de los secretos de empresa*, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2001, p. 323.

² Benavente Chorres, Hesbert, “La teoría tripartita del *know how* y sus repercusiones en la propiedad intelectual”, *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial*, Madrid, Reus, 2005, pp. 186-205. Este estudio fue seleccionado como uno de los trabajos ganadores del I Premio ASEDA que anualmente se celebra en Madrid.

³ Benavente Chorres, Hesbert, “El *know how* empresarial. Más que un contrato”, *Revista Jurídica Magistri et Doctores*, 3, Lima, Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006, pp. 455-476.

⁴ Benavente Chorres, Hesbert, “El contrato de *know how* o de provisión de conocimientos técnicos. Aspectos a ser considerados para su regulación normativa”, *Revista Ius et Praxis*, año 14, 02, Talca, Universidad de Talca, 2008, pp. 407-457.

⁵ Benavente Chorres, Hesbert, “La violación de secretos de empresa (*know how*) como modalidad de competencia desleal en el Perú”, *Revista Propiedad Intelectual*, año 11, núm. 15, Mérida, Universidad de Los Andes, 2012, pp. 66-89.

Ahora bien, en este estudio pretendemos abordar el enfoque contractual del *know how* para el efecto de diferenciarlo con otras modalidades contractuales, como los de transferencia de tecnología, colaboración empresarial, entre otros (aunque ello no impide que puedan operar en conjunto en los denominados sistemas de negocio). En tal sentido, la selección del tema obedece a que nuestro homenajeado, el doctor Jorge Alberto Witker Velásquez, ha dedicado gran parte de sus estudios a tópicos referidos al comercio internacional, así como a figuras contractuales como los examinados en este trabajo, por lo que la presente contribución es dedicada a tan excelso académico.

II. EL CONTRATO DE *KNOW HOW*

El contrato de *know how* es aquel negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación.

Ahora bien, una de las formas de provisión de los conocimientos técnicos reservados es mediante la transmisión del permiso del uso y explotación del mismo por parte del titular del *know how* en beneficio del receptor de los conocimientos técnicos. Al respecto, Cabanellas lo define cuando “Se transfiere meramente el uso de la tecnología por un periodo determinado”.⁶

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

Este punto ha sido el mayor regulado en legislaciones de varios países, debido a su mayor aplicación no sólo en el *know how*, sino además en patentes, marcas, diseños o modelos industriales, sobre derechos de autor y, en suma, en una variedad de bienes corporales e incorporeales. No obstante, existe un sector en la doctrina que niega la existencia de cesión de los conocimientos técnicos; así tenemos a Correa, quien indica: “En síntesis no existe ‘cesión’ de derechos sobre los referidos conocimientos técnicos y menos aún puede hablarse estrictamente de ‘venta’ de los mismos, que no es sino

⁶ Cabanellas, Guillermo (h), *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Buenos Aires, Heliasta, 1980, p. 57.

una caso particular de una cesión de derechos sobre cosas”.⁷ Sin embargo, esta opinión radica en que el citado autor es representante de aquella teoría que sustenta la inexistencia de derechos para el titular del *know how*, por tener un mero monopolio de hecho; pero, como se ha indicado, el titular tiene derechos subjetivos, inclusive posee un derecho de propiedad del mismo, y con base en este derecho y al libre ejercicio para su titular, éste puede permitir el goce, uso, disfrute y explotación del *know how* a cambio de una contraprestación onerosa o gratuita.

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

Por otro lado, si la venta versa sobre bienes y sobre los derechos de aquellos bienes, entonces, y ello ha sido nuestra propuesta, cabe la posibilidad de vender y no ceder el conocimiento técnico reservado. En efecto, el bien incorporal del *know how* es el conocimiento técnico, traducido en la experiencia, descubrimiento, invenciones, fórmulas, etcétera, los cuales pueden ser objeto de venta, dado que la misma versa sobre bienes, y su factibilidad es aún mayor porque no reúne las peculiaridades de otras figuras que conforma la propiedad intelectual, llámese derechos de autor — aspecto moral — o derechos de propiedad industrial: patentes o marcas.

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

En conclusión, no se ignora que la doctrina de la venta la concibe como la transmisión de bienes (corporal e incorporal) y derechos (propiedad, inventor, etcétera), concepto que es aplicable en la venta del *know how*; sin embargo, no son de aplicación las reglas del contrato de compraventa, porque su estructura es distinta, como los gastos de transporte (artículo 1530, Código Civil peruano), compraventa sobre medida (artículos. 1574-1579, Código

⁷ Citado en Laquis, Manuel Antonio, “Revisión del Convenio de París en el marco latinoamericano, La Propiedad Industrial y el abuso del derecho. Problemas de transferencia de tecnología (*know how*) a los países en desarrollo. La Declaración de México”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, año 3, núm. 12, 1970, p. 485.

Civil peruano), entre otros; asimismo, no es de importancia la problemática del título o del modo, así como la transferencia de la propiedad por tradición o consentimiento (temática propia del contrato de compraventa), sino que todo queda zanjado en la libre voluntad de las partes contratantes; no obstante, debe haber mecanismos de protección entre los intervinientes y a terceros por ejemplo, registrarlo).

Frente a lo concluido, se deben precisar tres cuestiones: a) lo relativo a la propiedad y dominio, b) soluciones de cuestiones específicas en la venta del *know how*, y c) la recepción de lo planteado a la luz de la legislación comparada.

En la primera, debemos señalar que el término correcto en la venta del *know how* es la transferencia de propiedad y no el traslado de dominio, debido a que el término “dominio” es diferente al de “propiedad”, porque dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal; en cambio, propiedad, como término más amplio, refleja titularidad o pertenencia de bienes. Al respecto, Castañeda comenta lo siguiente: “El término propiedad toma una significación más amplia... en cambio, el vocablo ‘dominio’ se reserva para las cosas muebles e inmuebles”.⁸ Lafaille afirma: “La pureza del léxico jurídico impone reservar la palabra dominio para el derecho real, que se aplica tan sólo a las cosas en el comercio; al paso que el sustantivo ‘propiedad’ conviene a todo género de derechos, susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, a los bienes”.⁹ Por lo tanto, cuando se conviene vender el *know how* se está transfiriendo el bien y el derecho de propiedad, siendo impropio decir que hay un traslado de dominio.

En la segunda cuestión surgen inconvenientes, debido a que el contrato de conocimientos técnicos, al ser un contrato atípico, sólo deja la regulación a lo plasmado por los contratantes, contrastada con el ordenamiento jurídico (en su conjunto y no por normas concretas); sin embargo, si surgen problemas sobre la titularidad o exclusividad entre las partes que configuran la transferencia del *know how*, no se puede recurrir a las reglas del contrato de compraventa, al ser éste de diferente naturaleza que el contrato de *know how*; tendríamos que irnos o bien a los principios generales del derecho o a la imposición de cláusulas, como es la de exclusividad, en la que se pacta que sólo el receptor del *know how* podrá beneficiarse de éste, aún una prohibición de uso por parte del dador de los conocimientos técnicos; no obstante, esta cláusula puede tener muchas variables, como la exclusividad sólo en un

⁸ Castañeda, Jorge Eugenio, *Instituciones del derecho civil*, 3a. ed., tomo I, Lima, Editorial Comisión Administradora del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1965, pp. 219 y 220.

⁹ Lafaille, Héctor, *Derecho civil. Contratos*, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1950, p. 356.

territorio, la exclusividad en un plazo determinado o indeterminado, sobre costos en el pago de regalías, etcétera, que más que referirse a una venta del *know how* son regulaciones del permiso de uso y explotación — cesión— que impondría costos entre ambas partes —mayormente en perjuicio de la parte más débil—.

La tercera cuestión es la admisión de la venta en legislaciones extranjeras; así tenemos en Brasil en el Acta Normativo 15, la cual distingue entre la compraventa de tecnología entre empresas nacionales y la proporcionada por empresas extranjeras;¹⁰ además, el Reglamento de la Comunidad Económica Europea (CEE) No. 556/89 de “acuerdo sobre licencia de *know how*” indica:

No es conveniente incluir, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, acuerdos cuyo único propósito sea la venta, excepto cuando el licenciante se comprometa durante un periodo preliminar antes de que el propio licenciatario comience la producción de la tecnología concedida a suministrar los productos del contrato para que los venda el licenciatario.¹¹

Esta declaración admite acuerdos de venta del *know how*, aunque sólo regula la venta de los productos originados por la utilización de los conocimientos técnicos reservados. Sin embargo, es conveniente por seguridad jurídica admitir y regular cuestiones esenciales sobre la venta del *know how*; por ello debe ser un punto en consideración sobre la futura legislación de los secretos de empresa.

III. EL CONTRATO DE *KNOW HOW* Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. *Los contratos de transferencia de tecnología*

A. *Concepto*

Los contratos de transferencia de tecnología son los instrumentos contractuales por los cuales la tecnología se transmite. Por tecnología se entien-

¹⁰ La legislación brasileña comprende al *know how* dentro de la tecnología, y conjuga la cesión y la venta del mismo dentro del contrato de suministro de tecnología industrial. Para mayores detalles, véase a Nicoletti, Helio, “Normas legales sobre transferencia de tecnología en Brasil”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. 27-28, 1976, pp. 197-209.

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

de el conocimiento organizado para fines productivos; por lo tanto, lo que se transmite es un bien inmaterial (conocimiento). Al respecto, Díaz Bravo define a los contratos de transferencia de tecnología de la siguiente forma:

Con la expresión transferencia de tecnología, en la práctica mexicana, todos los contratos en virtud de los cuales se transmite el uso o se autoriza la explotación de marcas, patentes, modelos, diseños industriales o nombres comerciales, se suministran conocimientos técnicos, se provee ingeniería para la construcción de instalaciones industriales o para la fabricación de productos, o bien se presta asistencia técnica; así pues, no es fácil suministrar una noción del contrato que se examina, pues la amplia gama de su posible contenido lo impide.¹²

Se observa una propiedad esencial de la tecnología, la cual es su transmisibilidad; sin embargo, la misma no se agota en la transmisión.¹³ La circunstancia de que la tecnología sea susceptible de ser transferida la ha convertido en un objeto de comercio; no obstante, existen una variedad de instrumentos para la transmisión de la misma, entre los cuales están el contrato de licencia, el contrato de cesión de patente y/o marca, el contrato de ingeniería¹⁴ y el contrato de asistencia técnica, los cuales se analizarán a continuación; pero un sector de la doctrina encuadra al contrato de *know how* dentro de los contratos de transferencia de tecnología; sin embargo, al final indicaremos si esta afirmación es o no correcta.

B. Clases de contratos de transferencia de tecnología

A continuación se analizarán los principales contratos de transferencia de tecnología; asimismo, se precisarán las diferencias con el contrato de *know how* (al que también se le denomina “contrato de transmisión de conocimientos técnicos reservados”).

¹² Díaz Bravo, Arturo, *Los contratos mercantiles*, México, Harla, 1995, pp. 179 y 180.

¹³ Es por esta razón que algunas empresas, propietarias de tecnología originaria, tienen celebrados varios contratos con otras personas morales, en ocasiones de diversos países, sobre una misma tecnología.

¹⁴ A pesar de que un sector de la doctrina encuadra el contrato de ingeniería dentro de los contratos de colaboración empresarial, consideramos que el mismo también encuadra en los contratos de transferencia de tecnología, porque también puede transmitir conocimientos tecnológicos (específicamente en el *consulting engineering*).

C. *El contrato de licencia o license agreement*

Éste es un tipo de contrato de transferencia de tecnología, el cual es definido por Álvarez Soberanis de la siguiente manera:

La expresión utilizada por el organismo internacional de mérito, recoge la locución anglosajona ‘licensing agreements’, que es usual en la práctica comercial internacional, para designar este tipo de acuerdo de voluntades, por pensarse que se otorga una ‘licencia’... para utilizar un determinado bien (ya sea una patente, una marca o un proceso de fabricación).¹⁵

Asimismo, Narváez lo define como contrato de licencia industrial, expresando lo siguiente:

Inicialmente versaban sobre la facultad de explotar patentes de invención; pero hoy se han extendido a los otros derechos de propiedad industrial (marcas, diseños, modelos, etc.). Mediante tal contrato el titular del derecho de una autorización otorga a otra persona el derecho de explotación, con el compromiso de ceñirse a ciertas condiciones. También pueden consistir en la concesión de un derecho exclusivo o no para la importación, fraccionamiento, empaque, embotellamiento, comercialización, distribución o venta de ciertos productos, acompañada casi siempre de un derecho de uso sobre la marca u otros signos distintivos del productor o fabricante.¹⁶

Como se observa, el contrato de licencia es la autorización del titular a favor de otra persona del empleo de algún elemento constitutivo de la propiedad industrial; sin embargo, es diferente al contrato de *know how*, por las siguientes razones:

a) El contrato de licencia es la autorización de uso o explotación de un elemento constitutivo de la propiedad industrial; en cambio, el contrato de *know how* no es una mera autorización, sino la transferencia del ejercicio de las atribuciones del derecho de propiedad que tiene el titular del *know how*; asimismo, puede implicar la venta (por ende, la transmisión del derecho de propiedad) del *know how* a terceros.

b) El contrato de licencia comprende la transmisión de elementos de la propiedad industrial (patentes, marcas, diseños, modelos, etcétera); en

¹⁵ Álvarez Soberanis, Jaime, “El contrato de transferencia de tecnología: su naturaleza jurídica y alcances”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, núm. 24, 1974, p. 101.

¹⁶ Narváez García, José Ignacio, *Obligaciones y contratos mercantiles*, Bogotá, Temis, 1999, p. 57.

cambio, el contrato de *know how* comprende la transmisión de conocimientos técnicos reservados, los cuales pueden ser industriales o comerciales; es decir, no necesariamente comprenden derechos de la propiedad industrial; además, y como se verá en los apartados siguientes, el *know how* es diferente a las patentes, marcas, diseños y modelos industriales.

D. *El contrato de cesión de patente y/o marca*

En este contrato se cede el uso y la explotación de una patente o marca. Sin embargo, también puede considerarse como un contrato de licencia; no obstante, el contrato de licencia comprende toda la gama de elementos de la propiedad industrial; en cambio, en este tipo de contrato sólo se cede una patente y/o marca; es decir, podemos señalar que se está ante el género (el contrato de licencia) y la especie (contrato de cesión de patente y/o marca). En el contrato de cesión de patente el patentado no quiere o puede explotar directamente su patente, por lo que, a fin de obtener algún tipo de beneficio, concede de manera total o parcial a terceros la facultad de utilizar la patente, a cambio de una contraprestación.

Al respecto, Ledesma comenta: “...el derecho de patentes, como cualquier otro derecho, puede ser transferido o cedido, pudiendo recaer sobre el objeto mismo de la patente o sobre todo o parte de los derechos que se tengan sobre ésta, como por ejemplo de explotación, fabricación o venta, mediante un precio cierto o una equivalencia apreciable de dinero”.¹⁷

En el contrato de cesión de marca se cede el derecho de usar el signo que identifica en el mercado el producto o servicio de alguien. Sobre este contrato, Benavides Torres lo define de la siguiente forma: “... c) Licencia de Marca. El licenciante cede al licenciario el derecho de usar su marca, nombre comercial, lema, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos o cualquier elemento de propiedad industrial, durante un cierto plazo...”.¹⁸

Ahora bien, el contrato de cesión o uso de la patente y/o marca se diferencia del contrato de *know how*, por las siguientes razones:

¹⁷ Ledesma, Julio, “Patentes de invención”, *Enciclopedia Jurídica Omeba*, tomo XXI, Buenos Aires, Editorial Driskill, 1975, p. 736. El autor considera que en las patentes recaer un derecho de propiedad, el cual dota a su titular la posibilidad de venderlas o darlas en cesión.

¹⁸ Benavides Torres, Eduardo, “Contratación moderna e inversión extranjera en el Perú”, *Revista Themis*, núm. 33, Lima, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 44.

a) El objeto del contrato de cesión es una patente y/o marca, que son elementos de la propiedad industrial inscritas en el registro correspondiente; en cambio, el objeto del contrato de *know how* está constituido por los conocimientos técnicos reservados, los cuales no forman parte de la propiedad industrial (a excepción del *know how* técnico-industrial) ni necesitan de inscripción para que se configuren.

b) El fin del contrato de cesión es la autorización del uso y explotación de una patente y/o marca; en cambio, el fin del contrato de *know how* va desde el permiso de ejercer las atribuciones del derecho de propiedad hasta la venta de los conocimientos técnicos reservados (transferencia del derecho de propiedad).

E. *El contrato de asistencia técnica o thecnical assistance*

En el contrato de asistencia técnica se ceden los conocimientos tecnológicos para la mejor utilización en el proceso productivo de la receptora. Al respecto, Masnatta comenta lo siguiente:

Sus rasgos más comunes son: a) es *intuitu personae* ya que se tiene en cuenta la calidad de la empresa que habrá de recibirla; b) comprende obligaciones de dar (informaciones, datos constructivos, especificaciones, normas de calidad, de control, recomendaciones sobre compra y mantenimiento de equipos, herramientas y máquinas, materias primas y productos semifabricados); c) abarca de obligaciones de hacer (servicio de asesoramiento, mantenimiento, ensayos periódicos, entrenamiento de personal) en concurso con las anteriores.¹⁹

Sin embargo, el contrato de asistencia técnica ha sido confundido con el contrato de *know how*; así, Cogorno opina: “El contrato de asistencia técnica o *Know how* existe cuando un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no develarlo a terceros, a cambio de un precio denominado *royalty* o *regalía*”.²⁰ Asimismo, Cano Rico, siguiendo a Aguilar Canosa, indica:

... describen las distintas formas que puede adoptar el contrato de asistencia técnica y así distinguen: 1) los denominados contratos de *consulting engineering*...

¹⁹ Masnatta, Héctor, “*Know how* y asistencia técnica”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, año 4, núm. 19-24, 1971, p. 702.

²⁰ Cogorno, Eduardo Guillermo, *Teoría y práctica de los nuevos contratos*, Buenos Aires, Meru, 1987, p. 263.

2) el contrato de asistencia técnica lleva consigo la cesión de métodos industriales que el empresario desea mantener ocultos a causa de su valor competitivo. 3) Finalmente otra modalidad del contrato es el *know how* que exige a menudo el envío de técnicos que colaboren en la puesta en marcha de los métodos de producción en los que se emplean secretos industriales. Incluso la asistencia técnica puede comprender la fórmula *llave en mano*, cuando el contrato prevé la instalación de una fábrica completa...²¹

No obstante, consideramos la presencia de diferencias entre el contrato de asistencia técnica y el contrato de *know how*:

a) El objeto del contrato de asistencia técnica son los conocimientos de índole tecnológica tendientes al mejoramiento de la actividad de una empresa, lo cual comprende obligaciones de dar (información) y hacer (servicio de asesoramiento); en cambio, el objeto del contrato de *know how* es el suministro de los conocimientos técnicos reservados; por lo tanto, se está ante una obligación de dar; además, se configura una obligación de no hacer, la cual consiste en no divulgar el secreto empresarial.

b) El objeto del contrato de asistencia técnica no exige que sea reservado; en cambio, en el contrato de *know how* los conocimientos técnicos necesariamente deben ser secretos, incluso se establece una cláusula de confidencialidad como obligación de mantener en reserva los conocimientos transferidos.

c) La asistencia técnica puede consistir en una obligación del contrato de *know how*, para el efecto de facilitar la transmisión y aplicación del conocimiento técnico reservado.

F. *El contrato de ingeniería o engineering*

En el contrato de asistencia técnica una parte (sociedad de ingeniería) se compromete respecto de la otra, a entregarle una unidad empresarial activa, responsabilizándose no sólo de su ejecución, sino de su adecuado funcionamiento. Al respecto, Sidney Bravo comenta: “Es una operación mediante la cual una empresa especializada en la materia, traspasa a cambio de una remuneración, en favor de un adquirente ciertos conocimientos técnicos a elaborar un proyecto, de estudio o hace algunos suministro y a veces, se encarga de la ejecución misma de la obra o instalación industrial...”²²

²¹ Cano Rico, José Ramón y Serra Mulloi, Antonio Jorge, *Manual práctico de contratación moderna*, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 289 y 290.

²² Bravo Melgar, Sidney, *Contratos modernos empresariales*, tomo I, Lima, Editorial Fecat, 1997, p. 572.

Sin embargo, este tipo de contrato no sólo implica una obligación de hacer, sino también una obligación de dar (ejemplo, entregar estudios técnicos destinados a la ejecución de un proyecto industrial), especialmente en el *consulting engineering* y *commercial engineering*.

No obstante, este contrato es diferente del contrato de *know how*, por las siguientes razones:

a) El contrato de ingeniería comprende la realización de obligaciones de dar y hacer; en cambio, en el contrato de *know how* sólo comprende una obligación de dar (suministrar los conocimientos técnicos reservados).

b) El ámbito de empleo del contrato de ingeniería es la industrial; en cambio, en el contrato de *know how* su ámbito puede ser industrial y/o comercial.

c) El responsable de la ejecución de la prestación en el contrato de ingeniería es (por lo general) una sociedad de ingeniería; en cambio, el transmitente de los conocimientos técnicos en el contrato de *know how* puede ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

2. *El contrato de know how: un contrato de transferencia de tecnología*

Indicado en el apartado anterior que la tecnología es el conocimiento (procedimientos, métodos o fórmulas técnico-industriales) tendiente al mejoramiento de las actividades de una empresa, se concluye que un tipo de *know how* (el industrial) encuadra en este tipo de concepto.

En efecto, el *know how* industrial es el conocimiento reservado aplicable en el ámbito industrial; por lo tanto, puede ser transmitido como tecnología (independientemente de una patente, marca, diseño, modelo o cualquier elemento de la propiedad industrial).

En suma, la transmisión contractual del *know how* industrial puede encuadrarse dentro de los contratos de transferencia de tecnología; sin embargo, presenta las siguientes características:

a) La transferencia versa sobre un conocimiento (técnico-industrial) secreto o reservado.

b) En este contrato se puede ceder o vender el *know how*; por lo tanto, sólo implica una obligación de dar.

c) El objeto de este contrato no está sujeto a formalidades (como es en el caso de las patentes o marcas, las cuales deben estar inscritas en el registro correspondiente).

Estas características establecen el ámbito de la transmisión contractual del *know how* (del tipo industrial); asimismo, permiten diferenciarlo de los demás contratos de transferencia de tecnología.

IV. EL CONTRATO DE *KNOW HOW* Y LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

1. *Los contratos de colaboración empresarial*

A. *Delimitación conceptual*

Los contratos de colaboración empresarial, o también llamados “gestión de intereses ajenos”, son los instrumentos jurídicos de cooperación, asumiéndose en ellos fundamentalmente obligaciones de hacer.

Al respecto, Guzmán Espiche comenta:

Con el concepto *colaboración empresarial* se alude al fenómeno económico-jurídico de la concentración de empresas o coaliciones de empresas. Es decir, una suerte de estrategia comercial que realizan las entidades empresariales a fin de alcanzar un desarrollo y expansión de mayor envergadura. Se busca así asegurar una mejor funcionalidad u operatividad, ante un mercado de consumidores que hoy en día es cada vez más complejo y difícil.²³

Asimismo, Figueroa Bustamante define al contrato de colaboración empresarial de la siguiente forma: “los contratos de colaboración empresarial son los celebrados por empresas especializadas en una actividad que cooperan con otras para la producción de determinados bienes y servicios”.²⁴

En esta figura jurídica contractual se pueden observar contratos de actividad o de medios y contratos de resultado. Los contratos de actividad son aquellos que buscan la realización de una determinada actividad, para que quede cumplido el contrato y el colaborador tenga derecho a percibir la retribución pactada, independientemente de que la actividad haya permitido o no alcanzar el resultado pretendido. Los contratos de resultado son aquellos que buscan el cumplimiento de un resultado, el cual depende que nazca

²³ Guzmán Espiche, Luis Miguel, “Los contratos de colaboración empresarial”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega*, Lima, 2, 1993, p. 45.

²⁴ Figueroa Bustamante, Hernán, *Temas de derecho financiero, bancario y bursátil*, Lima, Editorial San Marcos, 1998, p. 107.

o no el derecho del colaborador a percibir una retribución. En estos tipos de contratos media siempre el factor “riesgo”.

Los contratos de colaboración empresarial comprenden una gama de instrumentos contractuales, entre los cuales están el contrato de *joint venture*, el contrato de *pool*, el contrato de sociedad, el contrato de concesión, el contrato de suministro, entre otros; asimismo, un sector de la doctrina encuadra al contrato de *know how* dentro de los contratos de colaboración empresarial; no obstante (igual como en el anterior punto), indicaremos si esta afirmación es correcta o no.

B. *Clases de contratos de colaboración empresarial*

A continuación se analizarán los principales contratos de colaboración empresarial; asimismo, se precisarán las diferencias con el contrato de *know how*.

2. *El contrato de joint venture*

El contrato de *joint venture* es un contrato que se realiza para participar en forma activa y directa en un determinado negocio. Al respecto, Sierralta define este contrato de la siguiente forma:

El joint venture se define como la unión de fuerzas entre dos o más empresas del mismo o de diferentes países, con el propósito de llevar a cabo una operación específica (industrial, comercial, inversión, producción, etc.). Esto incluye consorcio, el consorcio de exportación, entre otros... tal definición engloba simultáneamente la unión de compañías y la posibilidad de que éstas sean a su vez productos de otras uniones.²⁵

Max Arias-Schreiber indica el siguiente concepto del concepto del contrato de *joint venture*: “es un instrumento contractual que responde a la necesidad de movilizar capitales en búsqueda de alta rentabilidad y correlativa reducción de riesgos, en el que las partes se juntan con un criterio de coparticipación que asumen las más diferentes formas y matices”.²⁶

²⁵ Sierralta Ríos, Aníbal, *Joint venture internacional*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, p. 58.

²⁶ Arias-Schreiber Pezet, Max y Arias-Schreiber Pezet, Ángela, *Los contratos modernos*, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 1996, p. 411.

Finalmente, Sidney Bravo ofrece la siguiente definición:

El *joint venture* es un contrato sui generis, ídem sui iuris con características y elementos peculiares. A través del contrato traído a colación dos o más empresas, personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras acuerdan asociarse, para combinar conjuntamente sus recursos y actividades para la ejecución y concreción de un negocio específico, para lo cual compartirán ídem riesgos y responsabilidades.²⁷

El presente contrato (también denominado “contrato de riesgo compartido”) se le asemeja con el *partnership*, con el contrato de asociación en participación y con el consorcio; sin embargo, estos contratos presentan diferencias con el *joint venture*; pero no es objetivo de la presente obra detallar el presente contrato. Asimismo, el contrato de *joint venture* se diferencia con el contrato de *know how* por las siguientes razones:

a) El contrato de *joint venture* es un tipo de unión temporal o transitoria de empresas; es decir, personas naturales o jurídicas participan conjuntamente (sin formar una empresa) de los resultados (prósperos o adversos) de una actividad económica realizada en común, dándose una división del trabajo riesgos y responsabilidades; en cambio, en el contrato de *know how* no hay una unión temporal entre el transmisor de los conocimientos técnicos reservados y el receptor; tampoco implica una participación en común en una determinada actividad (por ende, no hay división de trabajo, riesgos o responsabilidades), basta con suministrar el *know how* para que el contrato concluya.

b) El contrato de *joint venture* implica prestaciones autónomas, contribuciones y comunidad de intereses, recíproca facultad para representar y obligar al otro, control conjunto de la empresa, carácter asociativo, concurrencia en común de los beneficios y pérdidas; en cambio, el contrato de *know how* implica prestaciones recíprocas, y no contempla ninguna asociación en los intereses, control de la empresa o en la concurrencia de los beneficios o pérdidas; asimismo, no hay representación recíproca entre el transmitente y el receptor.

c) La responsabilidad jurídico-civil de las partes contractuales en el contrato de *joint venture* en principio es mancomunada; en cambio, las partes contractuales en el contrato de *know how* responden por sus propios actos; es decir, no hay mancomunidad.

²⁷ Bravo Melgar, Sidney, *op. cit.*, p. 356.

Sin embargo, se puede convenir el suministro de conocimientos técnicos reservados entre las partes de un contrato de *joint venture*; al respecto, Max Arias-Schreiber comenta:

1. El socio local puede aprovechar la tecnología, la maquinaria y equipos desarrollados por el socio foráneo. 2. Pueden producirse desacuerdos respecto al acceso de la tecnología secreta, formas de actualización de la misma, acceso a nuevos perfeccionamientos y materia de regalías o derechos a pagar por el uso de patentes, *know how* o asistencia técnica.²⁸

En conclusión, el contrato de *know how* es diferente al contrato de *joint venture*; no obstante, puede pactarse dentro del contrato de riesgo compartido el suministro y el empleo de conocimientos técnicos reservados; sin embargo, el transmitente del *know how* tendrá que establecer en las cláusulas contractuales los mecanismos de protección e independencia del *know how* transmitido.

3. *El contrato de sociedad*

El contrato de sociedad es el contrato plurilateral por excelencia. Al respecto, Guzmán Espiche comenta lo siguiente:

...se trata ante todo de un contrato; que existen por tanto intereses contrapuestos y/o diferentes entre los socios; y que se trata de un contrato definitivo... las partes tienen un objetivo común, de ahí que se obliguen a realizar prestaciones determinadas en pro de dicho objetivo. No estamos por ello frente a un contrato de cambio sino frente a uno cuya estructura objetiva está dada por prestaciones plurilaterales autónomas.²⁹

Asimismo, Sidney Bravo indica los caracteres principales del contrato de sociedad de la siguiente forma:

- a) la sociedad es un acto pluripersonal en el que la manifestación de voluntades singulares se unen para la satisfacción de intereses paralelos, crea un nuevo ente con personalidad propia independiente de cada uno de los integrantes...
- b) la sociedad, como sujeto de derecho con personalidad propia, exige la unidad de conducción, que queda en manos de órganos societarios...
- c) la comunidad de intereses que deviene en una sociedad con personalidad

²⁸ Arias-Schreiber Pezet, Max y Arias-Schreiber Pezet, Ángela, *op. cit.*, p. 427.

²⁹ Guzmán Espiche, Luis Miguel, *op. cit.*, p. 53.

propia, reparte utilidades o soporta pérdidas en proporción a los aportes societarios... d) no es una fusión de negocios...³⁰

De lo señalado antes se pueden indicar las siguientes diferencias entre el contrato de sociedad y el contrato de *know how*:

a) Por el tipo de prestaciones el contrato de sociedad es un contrato plurilateral con prestaciones autónomas; en cambio, el contrato de *know how* es un contrato con prestaciones recíprocas.

b) El fin del contrato de sociedad es el logro de un objetivo común para los socios, el cual, si se logra, los resultados serán divididos entre los socios; en cambio, el fin del contrato de *know how* está subordinado en principio a los intereses particulares tanto del transmisor de los conocimientos técnicos reservados como del receptor de los mismos.

c) Las relaciones internas entre los intervinientes del contrato de sociedad difieren de las de las partes del contrato de *know how*.

4. *El contrato de consorcio*

Es un contrato asociativo por el cual se crean y regulan relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinados, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica (lo que lo diferencia del contrato de sociedad); sin embargo, las partes deben coordinar sus intervenciones conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato. Al respecto, Narváez indica las características de este tipo de contrato:

a) es un contrato asociativo de empresarios que casi siempre desarrollan una misma actividad económica, o actividades conexas o complementarias para lograr un objetivo concreto y determinado...; b) carece de personería jurídica, conservando cada parte su propia personalidad y autonomía jurídica; c) la responsabilidad de los consorciados respecto a terceros es personal y puede ser también solidaria; d) los consorciados tienen obligaciones y derechos recíprocos claramente establecidos en el contrato...³¹

Oswaldo Hundskopf señala la ubicación del consorcio (específicamente la italiana) dentro del fenómeno de la concentración económica: “Se logra distinguir dos tipos de concentración económica: la coordinación y la sub-

³⁰ Bravo Melgar, Sidney, *op. cit.*, pp. 543 y 544.

³¹ Narváez García, José Ignacio, *op. cit.*, pp. 62 y 63.

ordinación. La coordinación se da cuando una empresa mediante acuerdos coordina sus actividades con otra empresa, así tenemos: el Cártel, el Consorcio italiano, el Trust, el G.I.E y el Pool...”.³²

Igual que en los anteriores contratos señalados, el contrato de consorcio presenta las siguientes diferencias con el contrato de *know how*:

a) La aparición del contrato de consorcio está dado por la evolución de los fenómenos económicos, específicamente por la concentración económica; en cambio, el contrato de *know how* inicialmente apareció como complemento en el empleo de las patentes, para luego darse dentro de los contratos de transferencia de tecnología, de colaboración empresarial, y, en suma, de la contratación empresarial, la cual es distinta a la concentración económica.

b) El consorcio se desarrolla a través de un ente de gestión u órgano común, con una sola dirección, que unifica y coordina la acción de los partícipes; en cambio, en el contrato de *know how* no existe tal ente de gestión; es decir, al momento en que se ceden o se venden los conocimientos técnicos reservados, el receptor del mismo será el encargado del empleo y utilización del *know how*.

Finalmente, como en el *joint venture*, puede en el contrato de consorcio coordinar entre las partes el suministro de conocimientos tecnológicos (inclusive un *know how*); no obstante, el dador del mismo conservará en ese contrato su individualidad, su independencia jurídica y su autonomía patrimonial.

5. *El contrato de know how: un contrato de colaboración empresarial*

Entendidos los contratos de colaboración empresarial como la concentración o coalición de empresas con la finalidad de lograr un determinado objetivo (del tipo económico), es factible considerar que para el logro del objetivo se establezca el suministro y empleo de un *know how*. Sin embargo, el transmisor de los conocimientos técnicos tiene que ser muy cuidadoso cuando transmita su conocimiento técnico reservado dentro de un contexto de colaboración empresarial, debido a que corre el riesgo de que existan diversas empresas intervinientes (los cuales conocerán el *know how*), que al mantener su autonomía jurídica y patrimonial (a excepción del contrato de sociedad) no ofrezcan las suficientes garantías para impedir el posterior

³² Hundskopf Exebio, Oswaldo, “La protección jurídica de los grupos de empresa en el derecho mercantil peruano”, tesis doctoral, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 1997, p. 27.

empleo del *know how* suministrado, además de que el receptor sólo tendría como “contraprestación” los beneficios económicos si se llega al objetivo (no habría la obligación de exigir un precio ya establecido como en el caso de la cesión o venta del secreto empresarial).

No obstante, sería un aporte estratégico e importante el suministro de conocimientos técnicos reservados en las relaciones de coalición o concentración de empresas, pero con las garantías necesarias, las cuales protejan los intereses del titular del *know how* transmitido.

6. *El contrato de know how y el contrato de suministro*

Al desarrollar la temática del contrato de *know how* hemos empleado la acepción “suministro” como equivalente a los términos entrega o transmisión (de los conocimientos técnicos reservados); sin embargo, dicha acepción puede traer a confusión al equiparar el contrato de *know how* con el contrato de suministro; por lo tanto, en este punto precisaremos las diferencias entre ambos tipos de contratos.

Enneccerus define al contrato de suministro de la siguiente forma: “Es una compraventa genérica relativa a mercancías que han de suministrarse en cantidad y tiempo determinado o a determinar posteriormente...”.³³ Asimismo, Castán Tobeñas lo conceptúa como “El contrato por el que una de las partes se obliga a proporcionar a la otra, a cambio de un precio determinado, cosas que han de ser objeto de entregas sucesivas en periodos determinados y determinables a posteriori”.³⁴ Sin embargo, el contrato de suministro se asemeja al contrato de *know how* porque en ambos se entregan bienes; asimismo, son principales, consensuales y conmutativos; no obstante, presentan las siguientes diferencias:

a) El objeto del contrato de suministro es la ejecución de prestaciones periódicas o continuadas de bienes; en cambio, en el contrato de *know how* la entrega de los conocimientos técnicos reservados no necesariamente es de tracto sucesivo; es decir, puede ejecutarse en forma inmediata (la entrega en un solo paquete del *know how*), salvo en la cesión del *know how*, donde la periodicidad de las prestaciones está dada en el pago continuo de regalías.

b) El objeto de la prestación del contrato de suministro está fraccionado en cuotas, que son independientes y autónomas las unas de las otras; en cambio, el objeto de la prestación del contrato de *know how* es único; es de-

³³ Torres Vásquez, Aníbal, *El contrato de suministro en el derecho civil y el derecho administrativo*, Lima, Editorial Cuzco, 1988, p. 22.

³⁴ *Idem*.

cir, si se pacta la entrega en forma escalonada de los conocimientos técnicos reservados no implicará independencia o autonomía de cada conocimiento entregado, sino que sigue siendo un *know how*.

c) La contraprestación en el contrato de suministro está dada por el pago de un precio; en cambio, la contraprestación en el contrato de *know how* puede ser de diferentes formas. Sin embargo, si consiste en la entrega de dinero, la misma no necesariamente se denomina “precio”, porque si se está ante una cesión de *know how*, aquel dinero que se entregue se denominará “regalías”.

d) El contrato de suministro no puede ser equiparado como un contrato de transferencia de tecnología; en cambio, el contrato de *know how* sí puede ser equiparado.

7. *El contrato de know how: un contrato por adhesión*

La doctrina clásica basaba al contrato en el acuerdo de voluntades, el cual presupone la existencia de tres etapas: negociación, celebración y ejecución. Sin embargo, dicha afirmación se ve seriamente resentida por la aparición del contrato por adhesión, el cual no admite la capacidad de negociar entre las partes, sino la aceptación o no de una de las partes de lo estipulado por la otra parte.

Al respecto, Bullard comenta lo siguiente:

En el mundo moderno la mecánica contractual ha sufrido radicales cambios desde la época en que se diseñó la Teoría General del Contrato. Según esta teoría el contrato es el resultado de un proceso de negociación donde ofertantes y aceptantes van poniendo en orden sus intereses hasta llegar a un acuerdo común... En la actualidad, sin embargo, la inmensa mayoría de los contratos se desarrollan fuera de este esquema. En el mundo de hoy no hay lugar ni tiempo para las largas negociaciones... La característica común es la estandarización... Así, el estereotipado contrato del día de hoy refleja el carácter impersonal del mercado.³⁵

El contrato por adhesión guarda relación con el contrato de *know how*, porque es práctica usual que el transmitente tenga ya elaborado el respectivo contrato, lo cual no daría lugar a una etapa de negociación tendiente a establecer el contenido de las cláusulas contractuales. El establecer que la

³⁵ Bullard, Alfredo, “¡Firme primero, lea después! La contratación masiva y la defensa del consumidor”, *El derecho civil peruano*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, p. 17.

transmisión contractual del *know how* se realiza (usualmente) a través de un contrato por adhesión no quiere decir que se está sacrificando la importancia de esta figura contractual, porque el contrato por adhesión en principio es una técnica contractual reconocida en la mayoría de legislaciones; además de que es un mecanismo de reducción de los costos de transacción,³⁶ el cual permite que la sociedad goce de las ventajas que ofrece la estandarización de las cláusulas contractuales (en términos económicos). Sin embargo, se debe tener en cuenta a la parte receptora de los conocimientos técnicos reservados; es decir, si se estandarizan las cláusulas contractuales, las mismas no deben ser leoninas o gravosas al receptor del *know how*, máxime si en la mayoría de los casos se presenta como una parte más débil (económicamente hablando) en relación con el transmisor del *know how*, quien usualmente es una empresa transnacional y estratégica en el mercado mundial. Ante lo indicado, se está ante otro argumento, que exige la regulación legal del *know how*, la cual debe fundarse en evitar el abuso del derecho y la imposición de cláusulas leoninas, así como proteger a ambas partes, pero especialmente a la parte más débil.

8. *El contrato de know how: un contrato de empresa*

En otro apartado señalamos que usualmente las partes intervinientes en el contrato de *know how* están constituidas por empresas; la participación de las empresas en el tráfico contractual cada vez es mayor, por lo que ha motivado a la doctrina a encuadrar los diversos contratos donde participan las empresas bajo diferentes denominaciones; así, tenemos: contratos bancarios, contratos bancarios modernos, contratos comerciales, contratos de financiamiento, contratos modernos, nuevos contratos, contratos de consumo y contratos de empresa.

Sin embargo, es la denominación “contratos de empresa” la más aceptada, además de que encuadra perfectamente la relación empresa-contrato. En el Perú, José Leyva ha desarrollado los aspectos doctrinales de los contratos de empresa; por lo tanto, indicaremos lo que el referido autor señala sobre este tema: “Por contrato de empresa se entiende aquel negocio jurídico de contenido patrimonial celebrado entre empresas o una de ellas con los particulares... Estos contratos, utilizados habitualmente como instrumentos

³⁶ La idea básica de los costos de transacción es que al usar el sistema contractual cuesta; es decir, celebrar cada contrato implica incurrir en una serie de costos. El referido punto ha sido desarrollado por Ronald Coase, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 1991.

para exteriorizar y desarrollar la actividad económica empresarial...”.³⁷ Asimismo, Delfino Cazet hace la siguiente apreciación: “Se ha dicho que hoy en día el contrato mercantil es un acto de empresa; los contratos lo realiza el empresario con el fin de obtener un resultado necesario para el desenvolvimiento de aquélla”.³⁸

- Características estructurales: a) atípicos, b) consensuales, c) principales, d) onerosos, e) conmutativos, f) de duración, g) de prestaciones recíprocas, y h) cláusulas generales.
- Características funcionales: a) de cambio, b) de financiación, y c) de colaboración o cooperación.

Estas características pueden revestir el contrato de *know how*, porque el mismo es atípico, consensual, principal, oneroso (usualmente), conmutativo, de duración (usualmente), de prestaciones recíprocas, cláusulas generales, de cambio y de colaboración o cooperación; en cambio, no es un contrato de financiación, porque no es su fin responder a las nuevas exigencias crediticias de la actividad empresarial. Asimismo, el contrato de *know how* puede ser entendido como un contrato de empresa, porque al menos una de las partes es una empresa, la cual es por lo general una transnacional. Al respecto, Vidal Ramírez comenta lo siguiente: “Las empresas transnacionales actúan a través de dos conductos fundamentales como son la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología extranjera a fin de aprovechar las ventajas y beneficios que les puedan otorgar los países receptores...”.³⁹ En conclusión, considerar al contrato de *know how* como un contrato de empresa, es tomar en cuenta la importancia de esta figura contractual en las actividades empresariales y el favorecimiento de una mayor presencia de empresas transnacionales que inviertan en el país.

9. *El contrato de know how: un contrato internacional*

A raíz de considerar al contrato de *know how* como un contrato de empresa y la intervención de las empresas transnacionales en este instrumen-

³⁷ Leyva Saavedra, José, *Tratado de derecho privado*, Lima, Editorial San Marcos, 1997, p. 116.

³⁸ Delfino Cazet, Luis Alberto, “Algunos aspectos de los contratos de empresa”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, año 11, núm. 61-66, 1978, p. 133.

³⁹ Vidal Ramírez, Fernando, “La concentración de las sociedades transnacionales y la legislación limitativa de su accionar en el Perú”, *Revista del Foro del Colegio de Abogados de Lima*, Lima, año LXXIV, núm. 1, 1987, p. 177.

to contractual, podemos catalogar al contrato de transmisión de conocimientos técnicos reservados como un contrato internacional. Al respecto, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales define de la siguiente forma al contrato internacional: “Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado”.⁴⁰ Asimismo, Bescos da el siguiente concepto sobre el contrato internacional:

El contrato internacional es mucho más que un documento legal; se convierte en un instrumento de cooperación permanente entre las partes, y en un método de previsión y cobertura de riesgos. El contrato es un acuerdo convertido así en una reglamentación equilibrada que establece el marco y las reglas de la cooperación y de la prevención entre las partes.⁴¹

Económico, porque la participación de empresas extranjeras favorece tanto a las partes intervinientes en el contrato como al Estado donde se ejecuta el contrato (específicamente por el régimen tributario al tener que pagar, por ejemplo, en el Perú una renta de segunda categoría por la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares: *know how*).

Jurídico, porque es una cuestión importante precisar el derecho aplicable en caso de controversias entre las partes, las cuales son de diferentes Estados. En primer lugar, el derecho aplicable sería aquel que las partes han elegido al momento de celebrar el contrato; en segundo lugar, se tendría que recurrir a la aplicación de reglas de solución de litigios que señale un tratado internacional o el derecho internacional privado.

Al respecto, indicaremos las reglas de solución de litigios que señala la Convención Interamericana sobre los Contratos Internacionales, la cual, en su artículo 9o. precisa lo siguiente: “Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos”; esta indicación es insuficiente, porque trata de resolver el problema con una solución ambigua, como lo es “... del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos”. Aquí la norma no indica desde qué punto de vista se debe partir, a fin de establecer el Estado con vínculos más estrechos (por ejemplo:

⁴⁰ Esta Convención Interamericana, conocida también como Convención de México, ha sido aprobada en la Tercera Sesión Plenaria de la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, celebrada el 17-03-1994.

⁴¹ Bescos Torres, Modesto, *Contratos internacionales. Manual práctico*, Madrid, Editorial Ices, 1993, p. 19.

así para el transmisor del *know how* puede ser su país; en cambio, para el receptor sería el suyo). Asimismo, este criterio de solución sólo sería aplicado a Estados que han firmado esta Convención, lo cual es perjudicial, porque las partes tendrían que ver si su contraparte es miembro o no de esta Convención para establecer la relación contractual.

Finalmente, la Unidroit también ha elaborado un documento denominado Principios sobre los Contratos Internacionales, que tiene como función suplementar textos internacionales de derecho uniforme. Sin embargo, los criterios de solución señalados son al menos la base para la solución de litigios con relevancia jurídica entre las partes de un contrato internacional; no obstante, es nuestra propuesta la dación de mayores instrumentos legales (nacionales e internacionales), los cuales regulan con mayor precisión las diferentes modalidades de contratos internacionales (entre ellas el contrato de *know how*). Estos instrumentos legales deben ser reconocidos por la mayoría de países, los cuales deben admitir la necesaria regulación legal de estas figuras contractuales por su importancia económica y la correcta solución de problemas legales.

10. *El know how y la franquicia*

En este punto analizaré la relación entre la franquicia y el *know how*. Los conocimientos técnicos reservados pueden presentarse en una franquicia, y a través de este último, el *know how* (como objeto, contrato y efectos) se presenta con mayor frecuencia en la práctica (especialmente en el Perú). En nuestros trabajos anteriores señalamos que en la franquicia de segunda generación se transmitían conocimientos técnicos reservados (específicamente un *know how* comercial), originando que a este tipo de franquicia se le denomine “franquicias con formato de negocio”, porque el franquiciante entregaba al franquiciado un sistema comercial (formato de negocio) de demostrada eficacia, el cual, el franquiciado debía mantener en reserva por su alto valor económico (útil en las actividades empresariales), configurándose aquel sistema comercial transmitido en un *know how*.

Sin embargo, antes de seguir explicando la relación entre la franquicia y el *know how*, señalaré algunas definiciones formuladas por la doctrina respecto a la franquicia. Al respecto, Gastello Zárata indica las siguientes definiciones de la franquicia:

El artículo 1.3 del Reglamento de la “Comunidad económica europea” (CEE) señala que la “franquicia” está conceptuada como “... 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... la asociación alemana de franchising afirma que: “La Franquicia es un sistema de distribución utilizado por empresas legalmente independientes y con una organización vertical cooperativa, basada en una relación contractual permanente. Esta organización aparece en el mercado con un formato uniforme y que se caracteriza por un programa que divide las tareas entre las diferentes partes, así como también por un sistema de instrucciones y de controles que aseguran el cumplimiento del sistema por el franquiciado”.⁴²

Asimismo, Díez de Castro conceptúa a la franquicia como

Un sistema de cooperación entre empresas diferentes, pero ligadas por un contrato, en virtud del cual una de ellas (la franquiciadora) otorga a la otra (u otras) denominada franquiciadas, a cambio de contraprestaciones (pagos), el derecho a explotar una marca y/o una fórmula comercial materializada en unos signos distintivos, asegurándole al mismo tiempo la ayuda técnica y los servicios regulares necesarios destinados a facilitar dicha explotación.⁴³

Cáceres Barraza define: “La franquicia nace como un prodigioso sistema de comercialización, cuyos fundamentos más íntimos en su génesis los encontramos en la necesidad de obtener mayores y mejores métodos de distribución de productos y/o servicios”.⁴⁴

De las definiciones indicadas antes se colige que a la franquicia se la entiende como un “sistema”; no obstante, esta conclusión no es admitida en forma unánime por un sector de la doctrina, porque señalan que la franquicia es un “contrato”; así, tenemos a Ortiz de Zárate, quien precisa lo siguiente: “Es el contrato en virtud del cual una empresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado) el derecho a la explotación de un franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta”.⁴⁵

Asimismo, Uria indica:

⁴² Gastello Zárate, Randhol, “La franquicia en el comercio internacional”, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2000, p. 24.

⁴³ Díez de Castro, Enrique Carlos y Galán González, José Luis, *Práctica de la franquicia*, Barcelona, McGraw-Hill, 1998, p. 4.

⁴⁴ Cáceres Barraza, César Augusto, *El contrato de franquicia*, Lima, Editorial Cuzco, 1997, p. 33.

⁴⁵ Rodríguez Velarde, Javier, *Los contratos bancarios modernos*, Lima, Editorial Grijley, 1995, p. 139.

Es un contrato de colaboración entre empresarios operantes en distintas áreas comerciales con la finalidad de facilitar la penetración de los productos o servicios de uno de ellos (franquiciador) en el área geográfica en la que actúa el segundo (Franquiciado), el cual, a cambio del pago de un canon o *royalty* puede ofrecer al público productos o servicios previamente protegidos por patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.⁴⁶

Por su parte, Max Arias-Schreiber dice lo siguiente: “el Contrato de Franquicia es aquel por el cual se otorga licencia a un comerciante independiente, para que pueda vender productos o prestar servicios de reconocido prestigio y eficiencia, a cambio del pago de un canon que se obtiene por este privilegio, más usualmente una Regalía sobre las ventas...”.⁴⁷

Sin embargo, opinamos que a la franquicia se le debe entender como un “sistema” (específicamente de negocios), porque en ésta se conjuga la penetración en el mercado tanto del servicio como de la experiencia en la operación del negocio de una de las partes (franquiciante) con el capital y el trabajo de la otra (franquiciado); es decir, se realizan una serie de relaciones, las cuales desbordan el simple contrato de franquicia. Estas relaciones son: a) el empleo de la marca, patente, lema comercial, signo distintivo, *know how* y asistencia técnica; b) la transmisión de un plan negocial, el cual incluye capacitación, manuales, estrategias de *marketing* y publicidad; c) la entrega del producto o servicio objeto de la franquicia; d) el aprovisionamiento, etcétera. Por lo tanto, la franquicia (igual como el *know how*) no es un contrato, porque es un sistema más complejo, el cual tiene como elemento el contrato de franquicia. La doctrina señala los siguientes elementos de la franquicia: a) la marca, b) el *know how*, c) el producto o servicio ofertado, d) los pagos, e) la exclusividad territorial, f) los servicios, g) el aprovisionamiento, h) la no competencia con el franquiciador, i) el control, j) la política común de grupo, y k) el contrato de franquicia.

Al respecto, se observa que al *know how* lo consideran un elemento de la franquicia; por lo tanto, en la mayoría de textos que estudian el sistema de franquicias se hallará un análisis de los conocimientos técnicos reservados. Sin embargo, no se debe caer en el error de pensar que el *know how* sólo es un elemento de la franquicia, porque uno es tan independiente del otro; es decir, se pueden emplear o transmitir los conocimientos técnicos reservados sin la necesidad de que intervenga una franquicia; de igual modo, una franquicia puede configurarse sin la transmisión de un *know how* (por ejemplo, las

⁴⁶ Rodríguez Velarde, Javier, *op. cit.*, p. 140.

⁴⁷ Arias-Schreiber Pezet, Max y Arias-Schreiber Pezet, Ángela, *op. cit.*, p. 164.

franquicias de producto o de primera generación). No obstante, como los diversos tipos de franquicias están siendo empleados constantemente a nivel mundial (tanto por empresas nacionales como transnacionales), se observa (en igual intensidad) la transmisión del *know how*, porque la misma se realiza a través de las franquicias.⁴⁸ Esta intensa transmisión del *know how* a través de las franquicias se da porque el objeto principal de casi todas las franquicias es el *know how*, el cual se traduce en el “manual de operaciones”.

Kleidermacher define de la siguiente forma al manual de operaciones:

Usualmente el manual de operaciones es una guía completa sobre el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del establecimiento de la franquicia y sobre su posterior conducción. Se entrega luego de formalizado el acuerdo con cualquier franquiciante y es usualmente utilizado durante el entrenamiento del franquiciado y su personal. Aquellos aspectos secretos del negocio no deberán estar contenidos en el manual. Estas cuestiones técnicas y especialísimas probablemente serán transmitidas en forma verbal o por otro procedimiento codificado y alternativo para mantener protegido las ideas, *know how* y registros secretos del franquiciante. El manual será la vida del nuevo negocio... es lo que se denomina la materialización del saber hacer (*know how*).⁴⁹

Inclusive el manual de operaciones puede ser objeto de una cláusula de confidencialidad; de igual forma, los demás conocimientos técnicos que el franquiciante ha estado transmitiendo continuamente al franquiciado. Al respecto, Cáceres opina lo siguiente:

Son causas económicas las que motivan el establecimiento de estas obligaciones... el franquiciante tiene el derecho de mantener la ventaja competitiva que representa tener conocimientos técnicos, marcas, patentes u otros elementos de propiedad intelectual, frente a los demás competidores; mantener el valor de su red franquiciada... cuando se finiquita el contrato, el antiguo licenciataria de la franquicia ya no tendrá derecho a utilizar los derechos de propiedad intelectual que le fueron otorgados bajo licencia en virtud de la franquicia.⁵⁰

⁴⁸ Entre los tipos de franquicias en que puede transmitirse el *know how* tenemos: franquicias de segunda generación, industrial, de servicio, mixta, multi y plurifranquicia, con negocio y franquicias horizontales y verticales que impliquen un plan negocial.

⁴⁹ Kleidermacher, Jaime, *Franchising: aspectos económicos y jurídicos*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, p. 51.

⁵⁰ Cáceres Barraza, César Augusto, *op. cit.*, p. 101.

V. CONCLUSIONES

De lo indicado se concluye que la franquicia y el *know how* pueden operar conjuntamente, sin que uno pierda su autonomía frente a otro (puede el *know how* configurarse tanto como objeto, contrato y efectos, y la franquicia como un sistema de negocios). Sin embargo, ambos pueden ser tan esenciales para las partes de una relación comercial compleja, los cuales establecerán los respectivos mecanismos de eficacia y protección (ejemplo, cláusula de confidencialidad).

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, “El contrato de transferencia de tecnología: su naturaleza jurídica y alcances”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, núm. 24, 1974.
- ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max y ARIAS-SCHREIBER PEZET, Ángela, *Los contratos modernos*, Lima, Gaceta Jurídica, 1996.
- BENAVENTE CHORRES, Heshbert, *El know how empresarial. La protección jurídica de los secretos de empresa*, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2001.
- , “La teoría trialista del *know how* y sus repercusiones en la propiedad intelectual”, *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial*, Madrid, Reus, 2005.
- , “El *know how* empresarial. Más que un contrato”, *Revista Jurídica Magistri et Doctores*, núm. 3, Lima, Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006.
- , “El contrato de *know how* o de provisión de conocimientos técnicos. Aspectos a ser considerados para su regulación normativa”, *Revista Ius et Praxis*, Talca, Universidad de Talca, año 14, núm. 2, 2008.
- , “La violación de secretos de empresa (*know how*) como modalidad de competencia desleal en el Perú”, *Revista Propiedad Intelectual*, año 11, núm. 15, Universidad de Los Andes, 2012.
- BENAVIDES TORRES, Eduardo, “Contratación moderna e inversión extranjera en el Perú”, *Revista Themis*, núm. 33, Lima, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996.
- BESCOS TORRES, Modesto, *Contratos internacionales. Manual práctico*, Madrid, Editorial Icx, 1993.

- BRAVO MELGAR, Sidney, *Contratos modernos empresariales*, tomo I, Lima, Editorial Fecat, 1997.
- BULLARD, Alfredo, “¡Firme primero, lea después! La contratación masiva y la defensa del consumidor”, *El derecho civil peruano*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.
- CABANELLAS, Guillermo (h), *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Buenos Aires, Heliasta, 1980.
- CÁCERES BARRAZA, César Augusto, *El contrato de franquicia*, Lima, Editorial Cultural Cuzco, 1997.
- CANO RICO, José Ramón y SERRA MULLOI, Antonio Jorge, *Manual práctico de contratación moderna*, Madrid, Tecnos, 1985.
- CASTAÑEDA, Jorge Eugenio, *Instituciones del derecho civil*, tomo I, 3a. ed., Lima, Editorial Comisión Administradora del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1965.
- COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría y práctica de los nuevos contratos*, Buenos Aires, Editorial Meru, 1987.
- DELFINO CAZET, Luis Alberto, “Algunos aspectos de los contratos de empresa”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, año 11, núm. 61-66, Buenos Aires, 1978.
- DÍAZ BRAVO, Arturo, *Los contratos mercantiles*, México, Harla, 1995
- DÍEZ DE CASTRO, Enrique Carlos y GALÁN GONZÁLEZ, José Luis, *Práctica de la franquicia*, Barcelona, McGraw-Hill, 1998.
- GUZMÁN Espiche, Luis Miguel, “Los contratos de colaboración empresarial”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega*, Lima, núm. 2, 1993.
- FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán, *Temas de derecho financiero, bancario y bursátil*, Lima, Editorial San Marcos, 1998.
- GASTELLO ZÁRATE, Randhol, “La franquicia en el comercio internacional”, tesis de licenciatura, Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2000.
- HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo, “La protección jurídica de los grupos de empresa en el derecho mercantil peruano”, tesis doctoral, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 1997.
- KLEIDERMACHER, Jaime, *Franchising: aspectos económicos y jurídicos*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993.
- LAFAILLE, Héctor, *Derecho civil. Contratos*, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1950.

- LAQUIS, Manuel Antonio, “Revisión del Convenio de París en el Marco Latinoamericano, La Propiedad Industrial y el Abuso del Derecho. Problemas de Transferencia de Tecnología (*know how*) a los Países en Desarrollo. La Declaración de México”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, año 3, núm. 12, 1970.
- LEDESMA, Julio, “Patentes de invención”, *Enciclopedia Jurídica Omeba*, tomo XXI, Buenos Aires, Driskill, 1975.
- LEYVA SAAVEDRA, José, *Tratado de derecho privado*, Lima, Editorial San Marcos, 1997.
- MASNATTA, Héctor, “*Know how* y asistencia técnica”, *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Buenos Aires, año 4, núm. 19-24, 1971.
- NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio, *Obligaciones y contratos mercantiles*, Bogotá, Temis, 1999.
- NICOLETTI, Helio, “Normas legales sobre transferencia de tecnología en Brasil”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. 27-28, 1976.
- RODRÍGUEZ VELARDE, Javier, *Los contratos bancarios modernos*, Lima, Editorial Grijley, 1995.
- SIERRALTA RÍOS, Aníbal, *Joint venture internacional*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997.
- TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, *El contrato de suministro en el derecho civil y el derecho administrativo*, Lima, Editorial Cuzco, 1988.
- VIDAL RAMÍREZ, Fernando, “La concentración de las sociedades transnacionales y la legislación limitativa de su accionar en el Perú”, *Revista del Foro del Colegio de Abogados de Lima*, Lima, año LXXIV, núm. 1, 1987.