

*Correlación entre el contrato de know how
y el objeto física y jurídicamente posible
como elemento del negocio jurídico*

*Correlation between know how and the
physical and legally object possible as an
element of legal instrument*

Jessica Pilar Hermoza Calero*

<http://dx.doi.org/10.21503/lex.v10i10.501>

* Doctora en Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Maestra en Derecho Civil de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios concluidos en Maestría en Investigación y Docencia Universitaria, Conciliadora extrajudicial en materia de Derecho Civil, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas.

Lex

RESUMEN

El contrato de *know how* es consecuencia de grandes adelantos industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo. Aparece en 1916 en los Estados Unidos de América, y se difunde en países como Inglaterra y Alemania, logrando su auge después de la segunda guerra mundial. Fue desarrollado en la práctica en el sistema jurídico angloamericano.

El contrato de *know how* es una figura antigua en el comercio, pero a la vez podemos decir nueva en el mercado comercial peruano, donde se introduce para permitir el desarrollo de países como el nuestro, en vías de desarrollo. Su finalidad es otorgar un conjunto de conocimientos, experiencias y secretos sobre un determinado negocio en el ámbito industrial o comercial. A diferencia del contrato de Franquicia, no cede la marca o la razón social de un negocio, sino el conocimiento para desarrollarlo.

En el presente estudio se analizarán los diferentes conceptos, así como cláusulas, características y naturaleza jurídica del contrato de *know how* o de provisión de conocimientos técnicos, entendido este como aquel negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión de derechos sobre un conocimiento técnico reservado, realizado por su titular a favor de la otra parte a cambio de una contraprestación. Se resalta tanto la posibilidad de cesión como de venta, modalidad discutida en la doctrina del *know how*. En razón de que se presentan similitudes, en este caso definamos algunas diferencias del contrato de *know how* con el contrato de compra-venta. Se trata de un traslado de dominio, hecho que no se da en el *know how* porque se trata de la trasmisión de un objeto inmaterial. Asimismo, el contrato de compra-venta es una modalidad de sobremedida, lo que no ocurre en el contrato de *know how*.

Palabras clave: *know how, franquicia, transferencia, usuario, contrato, licencia.*

ABSTRACT

Know how contract is a consequence of big industrial and technological advancements happened in the world. It appears in 1916 in the United States of America, and it spreads in countries as England and Germany, achieving its importance after the Second World War. It was well developed in the practice in the Anglo-American juridical system.

Know how contract is an old piece in the commerce, but at the time we can tell it is new in the Peruvian commercial market, where it is introduced to allow the country development as ours, in process of development. Its purpose is to grant a group of knowledge, experiences and secrets on

a certain business in the industrial environment or commercial. Different from franchise, it does not give the brand or the registered name a business, but the knowledge to develop it. In this study it will analyze the different concepts, as well as clauses, features and juridical nature of the contract of *know how* or technical knowledge supply which is a legal business whose object is the cession or transmission of rights on reserved technical knowledge, made by its headline in favor of the other part for a consideration. It emphasizes both the possibility of cession and sale, controversial form in the *know how* doctrine. Because of there were similarities, in this case define some differences of the contract of *know how* with the purchasing contract. It is about a control transfer, made that one does not give in the *know how* because it is about the transmission of an immaterial object. Likewise, the purchasing contract is a form on measurement, what does not happen in *know how* contract.

Key words: *know how, franchise, transference, user, contract, license.*

DEFINICIÓN DE FRANQUICIA

El *transferente* o *licenciante* del *know-how*, como titular de los conocimientos, se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances constitutivos del *know how*. Podría también incluirse la asistencia técnica para el adiestramiento del personal del usuario.

El *usuario* o *licenciataro* de los conocimientos transferidos se obliga al pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, así como a devolverlos a la finalización del contrato.

Con respecto a la definición, los autores distinguen dos clases de contratos: el *know how* puro, por el que solo se transmiten aisladamente los conocimientos técnicos sin tener vinculación alguna con ninguna figura jurídica, y el *know how* mixto, por el que se transmiten conocimientos y donde se establece el mismo derecho para explotar otra figura jurídica, como puede ser una franquicia, patente, una marca, un rótulo, etc.

CONCEPTO DEL CONTRATO DE *KNOW HOW*

El contrato de *know how* —literalmente “saber hacer”, “secreto de empresas”— se define como un acuerdo de relevancia contractual autónoma, por el que un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos, los mismos que no se hallan cubiertos por patentes, a fin de que este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.¹

Asimismo, Stumpf² lo conceptúa como el contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no solo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.

Por su parte, Massaguer³ brinda una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que ella genera. En ese sentido, para el jurista español la “licencia de *know how*” —término empleado por el autor en vez de “contrato de *know how*”— es aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante, que es el titular de un *know how*) autoriza a su contraparte (el licenciataro o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado, y con este fin se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual el licenciataro o receptor se obliga, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente

¹ Bianchi, A. “Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de *know how* y obligación de no comunicación a terceros”. *Derecho Industrial*. 1981

² Herbert Stumpf. *El contrato de know how*. Bogotá: Editorial Temis, 1984.

³ Massaguer, J. *El contrato de licencia de know how*. Barcelona: Editorial Bosch., 1989

en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del *know how* licenciado.

Por otro lado, el jurista argentino Cogorno⁴ define el contrato de *know how* cuando un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo, y el que se obliga a no entregarlo a terceros, a cambio de un precio denominado *royalty* o regalía. Sin embargo, y adelantando nuestra posición, nos alejamos de la definición de Cogorno al señalar que el conocimiento técnico que se transmite contractualmente es más o menos secreto; y ello, porque el carácter de reservado del conocimiento técnico transmitido es una condición *sine qua non* del *know how*, y uno de los incentivos que tienen los contratantes para vincularse.

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

Al respecto, antes de señalar sus características, primero tendremos como base que establecer necesariamente cuatro grupos, a saber:

a) En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia? La doctrina mayoritaria denomina a esta figura como “*contrato de know how*”. Sin embargo, existe un sector en la doctrina, específicamente la española, así como autores como Linden, Arias-Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminología “licencia de *know how*”. Asimismo, un sector minoritario emplea otros términos, tales como “cesión de *know how*”, “licencia industrial”, “cesión de tecnología”, “contrato de asistencia técnica” o “contrato de engineering”. No obstante, es el empleo de las voces “contrato” y “licencia” las que suscitan las mayores discusiones.

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminología “licencia de *know how*” son: 1) el *know how* no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que es el posible objeto de diversos contratos (compra-venta, licencia, cesión, etc.). (Hablar de contrato de *know how* resulta tan absurdo como podría ser hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de *know how* son contratos de licencia o cesión de *know how*);⁶ 2) es una licencia porque solo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación; y 3) es perfectamente diferenciable la licencia de *know how* con la licencia de patentes, siendo esta última registrada y protegida (al ser esta susceptible de registro, igual

⁴ Cogorno, Eduardo G. *Teoría y práctica de los nuevos Contratos*. Buenos Aires: Editorial Meu, 1987

⁵ Arias-Schreiber Pezet, Max. *Contratos Modernos*. Gaceta Jurídica, 1999.

⁶ Gómez Segade, José A. *El secreto industrial* (know how). 1974.

que la marca). Asimismo, la licencia de patente implica una mera autorización que se concede al licenciatarlo para la explotación del invento patentado, siendo la licencia de *know how* más que una simple autorización.⁷

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar una variedad de acuerdos bajo el término “licencia”; así, por ejemplo, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para la que, en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciatarlo el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o experiencias técnicas (*know how*) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, *know how* y asistencia técnica.⁸

Por otro lado, los que consideran inaplicable el empleo del término “licencia” argumentan lo siguiente: 1) se confunde con el genuino contrato de licencia de patente; 2) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de *know how* es secreto, formal, a término y oneroso, características no presentes en una licencia;⁹ 3) los contratos de licencia están dados por los derechos privativos, otorgados o reconocidos por el Estado bajo las leyes de patentes, modelos o diseños industriales; en cambio, los de conocimientos técnicos se fundan sobre la información no patentada.¹⁰

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

1) Con relación al argumento de que el *know how* es una licencia porque no tiene autonomía contractual, al ser el objeto pasible de diversos contratos, debemos indicar que si bien el *know how* puede tener una faz contractual compartida con otras figuras contractuales, también es cierto que su transmisión puede ser completamente autónoma de otras operaciones contractuales. En efecto, la autonomía del *know how* se establece en dos niveles. El primer nivel gira en torno a diferenciar el objeto de transmisión con el propio medio de transmisión; en ese sentido, el objeto es el conocimiento técnico reservado en sí mismo, que a voluntad de su titular puede ser utilizado por el mismo o transmitido a terceras personas: hay una completa autonomía entre su uso y su transmisión. El segundo nivel de autonomía gira en torno a la estructura negocial o contractual del *know how*, que si bien presenta similitud con otros contratos, la misma estaría solamente en los derechos a transmitir; en lo demás hay una total diferencia. En ese sentido, cuando Gómez Segade indica que el *know how* puede

⁷ Arias-Schreiber Pezet, Max. *Contratos Modernos*. Gaceta Jurídica, 1999

⁸ United Nations Industrial Development Organization: Licensing Agreements for various contracts. UNIDO/ISID del 23-04-1972.

⁹ Sierralta Ríos, A. *Internacionalización de las Empresas latinoamericanas*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007.

¹⁰ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982.

ser objeto de diversos contratos, resta toda autonomía a un contrato de transmisión de *know how* puro y confunde los diversos derechos que en esa relación contractual se transmiten; aún así, si la transmisión del *know how* se establece conjuntamente con otros bienes corporales (distintos al soporte material del *know how*), o bien con servicios o bienes incorporeales distintas al *know how* —contratos mixtos—, no resta autonomía ni se subsumen las peculiaridades propias de la transmisión del *know how*. Un ejemplo son las cláusulas de exclusividad, de confidencialidad, etc.

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

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

Por lo tanto, el término correcto a ser empleado es el de “contrato de *know how*”, el cual presenta autonomía frente a otros negocios contractuales; asimismo, es el término empleado en instrumentos internacionales como la Decisión 85 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

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

Esta pregunta es valedera, máxime si Cabanellas¹¹ comparte tal posición al admitir que “la

¹¹ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982.

naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos como propiedad coexiste con la de derechos subjetivos de propiedad industrial y con los bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos”. Por lo tanto, es menester analizar si además de la cesión es posible la transmisión del derecho de propiedad del *know how* vía la modalidad de venta.

Al respecto, la doctrina de la venta la concibe como la transmisión de bienes (corporal e incorporal), así como, derechos (propiedad, invención, etc.), concepto que es aplicable en la venta del *know how*. Así, Ledesma¹² señala que la transferencia de un secreto de fábrica como “bien de comercio” importa desprenderse en forma total de su propiedad, aun cuando no se establezca expresamente en cláusula alguna del contrato.

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

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

No obstante, el problema comienza cuando Cabanellas¹³ indica, en su concepto del contrato de provisión de conocimientos técnicos, que “la contraprestación recibida por el transmisor de la tecnología no afecta la naturaleza del contrato, que puede ser a título *gratuito*. Estos contratos, que carecen de contraprestación explícita a cargo del receptor de la tecnología, aparentemente estarían alejados del área comercial; sin embargo, no dejan de ser comerciales pues la contraprestación y el consiguiente propósito de lucro del receptor surgen

¹² Ledesma, J. (1975). “Secretos de Fábrica”. En *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XVI. Buenos Aires: Editorial Driskill.

¹³ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982.

indirectamente. Es el caso de la casa matriz que licencia a su subsidiaria o la que encarga la fabricación sin cobrar expresamente regalías... Admitimos la oportunidad que se otorgue una licencia con *animus donandi*... son generalmente onerosos, aunque excepcionalmente pueden ser gratuitos”.

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

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

d) La estructura del contrato. Aquí la falta de uniformidad recae sobre distintos aspectos del contrato de *know how*. Así, un sector de la doctrina exige la formalidad del contrato, es decir, que sea escrito o que se registre; sin embargo, las mismas son solo cuestiones de probanza y seguridad jurídica antes que la manifestación de la esencia del contrato de *know how*. Asimismo, tenemos otros aspectos como el precio, el tiempo, la existencia o no de cláusulas restrictivas, entre otros, que son objeto de discrepancia doctrinal.

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

En ese sentido, según concepto dado, se debe partir que el contrato de *know how* es ante todo un negocio jurídico, es decir, un supuesto de hecho que contiene una o varias declaraciones de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como base para producir

el efecto jurídico calificado de efecto querido.¹⁴ Asimismo, este negocio jurídico, que es la base del contrato de *know how*, confluye al menos con dos declaraciones de voluntad, configuradas con la misma causa, originando efectos y valor jurídico.

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

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

Asimismo, si el consentimiento nace viciado, se estará ante el tema de los vicios de la voluntad: error, dolo y violencia o intimidación, los mismos que afectan la estructura del negocio en sí, es decir, que este sea imperfecto, por la modalidad de invalidez —según el Código Civil peruano de 1984 es un acto jurídico anulable—; así, en lo que respecta al error, puede configurar situaciones como el error respecto a las actividades de investigación emprendidas por quien se compromete a suministrar la tecnología, el cual sería un error esencial del contratante. En suma, debe configurarse un error —obstativo o un error-vicio (doctrinariamente es diferente el error dirimente —vicio— con el de la declaración u obstativo), los cuales deben ser esenciales y cognoscibles para que vicien la voluntad de uno de los contratantes. Por otro lado, el dolo, traducido en el engaño en una de las partes vía acción u omisión, puede configurarse como la no revelación de ciertos elementos que permitan descubrir la impropiedad o el valor económico del *know how* (objeto del contrato); no obstante, no debe confundirse con la reserva que el titular del mismo puede realizar en la etapa de negociación, debido a que aquí hay un mecanismo de protección; además, el dolo debe consistir en una conducta engañosa ya sea de las partes o de un tercero, siendo la razón determinante para la celebración del negocio jurídico y que afecte al contratante engañado. Finalmente, si existe una violencia o intimidación, el acto jurídico es anulable (artículo 214 del Código Civil peruano).

Por otro lado está la relación entre consentimiento con el contrato de adhesión, máxime si las relaciones contractuales de provisión de conocimientos técnicos pueden darse bajo esta

¹⁴ Enneccerus, Ludwing. *Tratado de Derecho Civil*. Tomo I, volumen II. Barcelona: Editorial Bosch, 1944.

última modalidad contractual. Al respecto, cuando se está ante un contrato por adhesión, se presencia un dirigismo (crisis) del cruce de la oferta y la aceptación; sin embargo, su aceptación implica recepción, dado que es perfectamente configurable, especialmente en los casos de las franquicias, en donde el franquiciante ya tiene prediseñadas las cláusulas que inciden sobre la marca, el producto o servicio, la asistencia técnica, el *know how*, entre otros.

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

Además, el bien que constituye la prestación y el contenido de la obligación debe ser posible. La posibilidad que regula el ordenamiento civil radica en lo físico y en lo jurídico (artículo 140, inc. 2 del Código Civil peruano). Sin embargo, la posibilidad física, que se mide por criterios objetivos, versa sobre los bienes corporales, por lo tanto, no es aplicable al *know how*, por lo que solo queda la posibilidad jurídica, teniendo como ejemplos la contratación de un secreto industrial, otorgándose derechos que solo pueden tener por base la efectiva existencia de dicho secreto.¹⁵

Por otro lado, la determinabilidad del objeto del contrato es requisito fundamental en la provisión de conocimientos técnicos, porque permite la posibilidad de contratar sobre un *know how* futuro; es decir, si el *know how* existe y es determinado, no hay ningún problema. Sin embargo, si se contrata sobre la creación de una tecnología reservada futura, entonces para que sea válido el contrato, las partes deben trabajar con el criterio de la *determinabilidad*, la cual se da cuando el transmisor se encuentra sujeto a una obligación de diligencia respecto del desarrollo de los nuevos conocimientos técnicos, los cuales una vez que hayan sido formulados deben ser entregados al contratante. Por lo tanto, la contratación de *know how* futuro es perfectamente configurable, y es dejada a la voluntad de las partes para especificar las cláusulas respectivas. Igual situación recae sobre un *know how* ajeno, ingresando a la figura de

¹⁵ Cabanellas de las Cuevas, G. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982.

“promesa de la obligación o del hecho de un tercero”, en donde el dador del *know how* ajeno debe garantizar la entrega o estar sujeto a la indemnización respectiva por el incumplimiento de lo ofrecido.

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

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

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; solo en el Perú existen normas legales que afectan la transmisión de tecnología, sin embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que norman esta figura contractual; así ocurre en la hoy Unión Europea; asimismo, algunos países latinoamericanos presenta textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión del *know how*, sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláusulas (por lo general las que son inválidas), pero no las regula en su totalidad, como ocurre en México, Brasil, Chile y Argentina.
3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, como por ejemplo una cesión de *know how* con opción exclusiva de venta del mismo o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional, 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 la entrega o inscripción, deben ser entendidos 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) sean aplicables 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 (el pago periódico de regalías, por ejemplo), 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 solo se estipula el uso y disfrute del mismo.
11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, existe una negociación previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en donde al receptor solo le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se da en el *know how* comercial en relación con otras figuras jurídicas, como una franquicia).
12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo, o solamente una parte sufre el sacrificio.

Por otro lado, el contrato de *know how* en lo que respecta a su formalidad es *ad probationem*,

es decir, la libertad de forma que tienen las partes solo es materia de probanza, como el de ser escrito —documento privado o público—, inscrito, etc.

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

Sobre este punto, opina el jurista argentino Leiva Fernández:¹⁶ “Si los propios magistrados especializados en el Derecho Mercantil no aplican su Código, no tiene mucho sentido tener una única norma marco que regule esta área”. Considero que es más indicado regular las transacciones comerciales en base a normas específicas, tales como la Ley de Sociedades, Ley de Quiebras, entre otras.

Negocio jurídico

El negocio jurídico es la base del tráfico jurídico mercantil, pues por medio de él es que se realizan las transacciones mercantiles que dan origen a todos los movimientos registrales y que, por ende, implican cambio de dueño de las propiedades. Entre estas transacciones encontramos ventas, traspasos, donaciones, franquicias, *know how*, etc.

Se ha definido tradicionalmente el negocio jurídico como “una manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el ordenamiento jurídico”.

La concepción clásica o voluntarista del negocio jurídico también fue asumida en Italia por Giuseppe Stolfi,¹⁷ quien definió el negocio jurídico como “la manifestación de voluntades de una o más partes con miras a producir un efecto jurídico, es decir, el nacimiento o modificación de un derecho subjetivo o bien su garantía o su extinción.

El negocio jurídico consiste en la manifestación de voluntad, sobre la que el ordenamiento jurídico, en las condiciones y límites que él establece, reconoce la virtualidad de producir efectos jurídicos conforme a los resultados prácticos pretendidos por el sujeto. Se trata de un acto jurídico contemplado por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, son requisitos para la existencia de un negocio jurídico las siguientes: voluntad de celebrarlo, querer interno de conseguir un fin, manifestación de voluntad, concordancia entre la voluntad declarada y la interna, protección y tutela por el ordenamiento jurídico, y el fin que se pretende alcanzar.

¹⁶ Leiva Fernández, L. (16 de agosto de 1999). En *El Peruano*.

¹⁷ Stolfi, G. *Teoría del negocio jurídico*. Traducción de notas en español por Jaime Santos Ortiz. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959.

Son ejemplos de negocio jurídico el otorgamiento de testamento, la celebración de un contrato de préstamo o arrendamiento y otros.

Este concepto no fue utilizado por los romanos. *Negotium* era la negación del ocio; cualquier actividad era negocio. La jurisprudencia romana respondió a casos prácticos y resolvió negocios jurídicos concretos individuales, sin llegar a elaborar teorías generales al respecto. Fue la pandectística alemana la que elaboró la teoría del negocio jurídico a través del procedimiento de la paulatina abstracción de los elementos aportados por los juristas romanos. Es decir, aunque no se puede negar el fundamento romano de la doctrina de la condición y el término de la relación entre voluntad y manifestación de la voluntad, la teoría general del negocio jurídico es la culminación de un proceso de abstracciones que hoy conocemos gracias a la labor realizada por los pandectistas durante el último siglo y los civilistas de nuestros días.

Clasificación de los negocios jurídicos

- *Negocios jurídicos formales*. Aquellos a los que el ordenamiento jurídico exige para su validez que la manifestación de voluntad observe alguna solemnidad o formalidad, de manera que si esta no se cumple, el negocio jurídico no existe.
- *Negocios jurídicos no formales*. Son aquellos a los que el ordenamiento jurídico concede eficacia, cualquiera que sea la forma utilizada en la manifestación de voluntad. En la época monárquica y republicana romana, los negocios jurídicos eran excesivamente formales por exigencias del *ius civile*, y cualquier anomalía en la forma comportaba la nulidad del acto. La tendencia de la libertad o flexibilidad de las formas en los negocios jurídicos se apuntó ya en el *ius honorarium*, como medida para agilizar el tráfico jurídico, si bien todavía hoy subsisten negocios jurídicos formales, con el fin de mantener la seguridad jurídica. En los negocios no formales, las partes pueden convenir una forma determinada, en cuyo caso esta no es requisito de eficacia o existencia del negocio jurídico (*ad solemnitatem*), sino mera prueba de su realización (*ad probationem*).

Atendiendo al objeto del negocio jurídico, se clasifican en negocios jurídicos relativos al Derecho Patrimonial, por ejemplo, el contrato de compra-venta, negocios jurídicos relativos al derecho de personas, como la adopción, y negocios jurídicos relativos al Derecho Sucesorio, como lo es el testamento.¹⁸

¹⁸ Bernal Mainar, Raúl. *Curso de Derecho Privado Romano*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 174 y 175.

CONCLUSIONES

Primera. Estos contratos son de servicios de conocimientos que se brindan a una gran empresa.

Segunda. En el contrato de *know how*, el servicio de conocimiento de la persona que lo presta es secreto o personalísimo, y se tiene que otorgar el servicio que está descrito en el contrato. Si se diera el caso de que en su ejecución se mejora esa fórmula secreta del licenciante, tiene que comunicarlo al licenciatario para acordar establecer una cláusula adicional al contrato, o si no fuera así, el mismo licenciante puede vender su nueva fórmula secreta a un tercero.

Tercera. Existe el compromiso de que el licenciatario mantenga la reserva del secreto profesional del *know how* estipulado y firmado en el contrato por las partes contratantes.

Cuarta. El contrato de *know how* es un contrato atípico por no contar con un marco legal apropiado en el Perú. Sin embargo, se hace válido con la formalidad de la celebración del negocio jurídico y otros aspectos importantes para su celebración.

Quinta. El contrato de *know how* se rige por las leyes peruanas para la elaboración del contrato enmarcado en la Constitución Política del Perú, Código Civil, principios generales del Derecho y otras leyes relacionadas para la validez y eficacia.

Sexta. El contrato de *know how* se elabora teniendo como naturaleza jurídica que se trata de un contrato atípico.

Sétima. El origen del contrato de *know how* proviene de la legislación extranjera, a fin de no desnaturalizar su finalidad, que exitosamente se desarrolla en muchas empresas de diferentes países del mundo.

Octava. Sobre el contrato de *know how*, decidirán los jueces comerciales cuando se susciten contradicciones en el contrato por una de las partes. El juez comercial tendrá que administrar justicia cuando se encuentre con vacíos legales, los mismos que debe suplir.

Novena. El contrato de *know how* debe estar en constante evolución, a fin de ubicarse al nivel de las últimas tecnologías y avances comerciales.

Décima. El *know how* constituye un conjunto con el restante del progreso técnico general que una empresa puede haber alcanzado en su protección, un factor decisivo para determinar la economía de la explotación.

Undécima. El contrato de *know how* se hace válido por la relevancia de la celebración del negocio jurídico entre las partes.

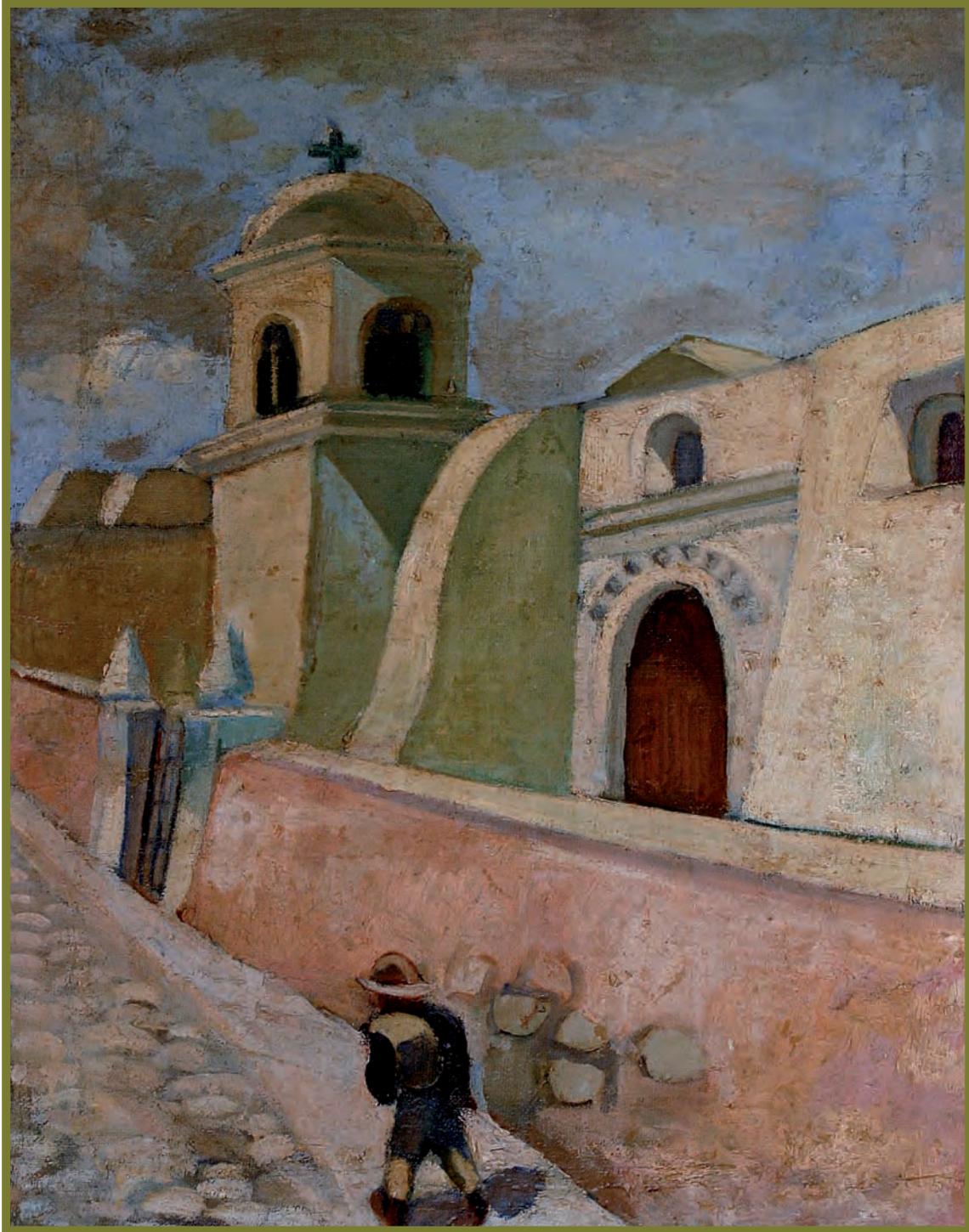
RECOMENDACIONES

1. Debería tipificarse una Ley Peruana, a fin de contar con un procedimiento propio y específico que las partes intervinientes en el contrato de *know how* tengan que cumplir, y no encontrarse en el objeto estipulado en el contrato otras funciones que por analogía se insertan por derecho comparado en el contrato celebrado en nuestro país, sujetándose al artículo VIII del Título preliminar del Código Civil Peruano.
2. Existen más desventajas que ventajas por razón de encontrarnos en su aplicación la atipicidad. Los contratos de *know how* resultan monopólicos, y la decisión es más conveniente y a cargo para el licenciante, lo que a veces puede generar abusos del licenciante y licenciatarario.
3. Considerando que una especialidad en una determinada acción a ejecutar por sus conocimientos obtenga buenos resultados, se genera el hecho de que el licenciante pueda ofrecer sus servicios libremente e independientemente a otras empresas sin dependencia absoluta.
4. Cuando se introduce el contrato de *know how* en nuestro medio, el resultado es exitoso por ser rentable para las empresas peruanas. En este caso, es una costumbre jurídica que la tenemos enmarcada en *praeter legem*. Así, sería la costumbre la verdadera fuente creadora de normas, a falta de precepto legal, que es la creencia o convencimiento de que dicha práctica generalizada es imperativa y, como tal, produce derechos y obligaciones jurídicas. En consecuencia, tendríamos que preguntarnos cuántos años deberán transcurrir para legalizar el contrato moderno de *know how*.
5. Se debe elaborar una norma legal que regule el establecimiento del Código Civil peruano, referido a la responsabilidad contractual y extracontractual en mérito de cláusulas de confidencialidad.

REFERENCIAS

- Arias-Schreiber Pezet, M. *Contratos Modernos*. Gaceta Jurídica, Lima, 1999.
- Bernal, Mainar, R. *Curso de Derecho Privado Romano*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006.
- Bianchi, A. “Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de *know how* y obligación de no comunicación a terceros”, *Derecho Industrial*. 1981.
- Bravo Melgar, Sidney A. *Contratos modernos, contratos atípicos e innominados*. Ediciones Legales Iberoamericana, 2010
- Caballero Bustamante. *Manual de Contratos*. Tomo II. Perú. 2008.
- Cogorno, Eduardo G. *Teoría y práctica de los nuevos Contratos*. Buenos Aires: Editorial Meu, 1987.
- Cabanellas de las Cuevas, G. *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1982.
- Enneccerus, L. *Tratado de Derecho Civil*. Tomo I, volumen II. Barcelona: Editorial Bosch, 1944.
- García Heredia, A. *La fiscalidad internacional de los cánones: Derecho de autor, propiedad industrial y know how*. Editorial Nova, 2007.
- Gómez Segade, José A. *El secreto industrial (know how)*. 1974.
- Herbert Stumpf. *El contrato de know how*. Bogotá: Editorial Temis, 1984.
- Ledesma, J. “Secretos de Fábrica”. En *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XVI. Buenos Aires: Editorial Driskill, 1975.
- Leiva Fernández, L. (16 de agosto de 1999). En *El Peruano*.
- Massaguer, J. *El contrato de licencia de know how*. Barcelona: Editorial Bosch, 1989.
- Sierralta Ríos, A. *Internacionalización de las Empresas latinoamericanas*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007.
- Stolfi, G. *Teoría del negocio jurídico*. Traducción de notas en español por
- Jaime Santos Ortiz. Madrid. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959.
- Stumpf, H. *El contrato de know how*. Bogotá: Editorial Temis, 1984.
- Torres Vásquez, A. *Acto jurídico*. Perú: Gaceta Jurídica, 2009.
- United Nations Industrial Development Organization: Licensing Agreements for various contracts. UNIDO/ISID del 23-04-1972.

Recibido: 07/07/2012
Aprobado: 09/08/2012



Paisaje de Cusco.