

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA

UNAN LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES



**MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN
DERECHO**

EL CONTRATO ATÍPICO DE KNOW HOW

AUTOR:

ARANES UBAU BARRANTES

TUTORA: MSc. DINA MERCEDES ALVAREZ JIRON

LEÓN, MAYO 2016.

¡A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD!

AGRADECIMIENTO:

Agradezco esta tesis a **DIOS** por darme las fuerzas, el ánimo para no dejarme rendir en ningún momento, por haber completado esta parte de mi vida con salud y fe.

A mi **madre Aracelly Barrantes** por ser ese pilar que siempre estuvo pendiente con su amor incondicional su entrega sin límites por ese gran valor de mujer que me ha enseñado ser para siempre seguir luchando en todo momento.

A mis **abuelitos Arnulfo y Alicia Barrantes** por siempre estar atentos a mi llamado en cualquier momento, sin nunca decirme no a mis necesidades y ser ese apoyo que necesité para poder culminar mis estudios, infinitamente Gracias. Porque sin ellos mi meta no se hubiera completado de la mejor manera.

A mis **Tías Alicia y Anabel Barrantes** por sus consejos que siempre eran tan ciertos y sinceros para mi formación como profesional y como persona de bien.

A mi **Madrina Ana Marcela Pereyra,** por siempre confiar en mí, empujarme en mis metas para salir adelante, por darme su apoyo incondicional con su cariño infinito como una madre más para mí.

A mi tutora de tesis **Dina M. Álvarez Jirón,** por ser mi maestra, mi amiga y mi apoyo en las aulas de clases por su tiempo, su entrega y fe, para realizar juntas este trabajo y siempre aconsejándome para que mi esfuerzo valga la pena en mi futuro profesional.

Aranés Ubau Barrantes

ESTA TESIS SE LA DEDICO A:

Dios y a la Virgen

Por haberme permitido llegar hasta este punto, haberme dado salud para lograr *mis* objetivos, además de su infinita bondad y Amor. Quiénes supieron guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.

Madre:

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido luchar por mis sueños, que me enseñó a no rendirme ante nada y siempre perseverar a pesar de los escalones que nos da la vida.

Por la memoria de mi padrino-tío Arnulfo Pereyra

Por ser la primera persona que me impulsó sin dudar a empezar este camino, regalándome sus consejos de vida, sus regaños y sus bromas. Dándole Gracias porque sé que siempre me cuidó y veló por mí en esta etapa, como un ángel para toda mi vida.

A mis Abuelitos Arnulfo Barrantes y Alicia Pereyra:

Por ser las mejores personas que pude tener en mi vida, más que abuelos por ese amor que siempre ha completado mi felicidad por ser la fortaleza las ganas de superarme para ser un orgullo del cual siempre lo tengan presente.

Aranés Ubau Barrantes.

EL CONTRATO ATIPICO DE KNOW HOW

Objetivo General:

- ✚ Describir la figura del contrato atípico del Know How.

Objetivos Específicos

- ✚ Conocer las generalidades del contrato de Know How.
- ✚ Identificar la regulación jurídica que tiene el contrato del Know How en Nicaragua.
- ✚ Conocer las cláusulas generales del contrato del Know How.

EL CONTRATO ATIPICO DE KNOW HOW

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

I. INTRODUCCION.....1

CAPITULO I

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Que es el Know How.....	5
1.3 Concepto.....	6
1.4 Características.....	8
1.5 Ventajas del contrato de Know How.....	11
1.6 Desventajas del contrato Know How.....	12
1.7 Elementos.	13
1.8Clasificación de los contratos atípicos.....	19

CAPITULO II

REGULACIÓN JURÍDICA DEL KNOW HOW EN NICARAGUA

2.1 Protección Legal del Know How.....	21
2.2 Fundamentos para legislar el contrato de know how.....	23
2.3 Partes del contrato de Know How.....	27
2.4 Personas que intervienen.....	27

CAPITULO III

CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

3.1 Cláusula de Suministros del know How.....	28
---	----

3.2 Cláusula de Confidencialidad.....	29
3.3 Cláusula de Exclusividad.....	30
3.4 Cláusula Territorialidad.....	31
3.5 Subconcesión del Know How.....	32
3.6 Cláusula de Plazo.....	33
3.7 Cláusula Solución de conflictos o litígios.....	34
3.8 Otras Cláusulas.	34
CONCLUSIÓN.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	38
ANEXOS.	



INTRODUCCIÓN

El know how viene a ser como ese saber cómo hacerlo, sobre todo cuando se trata de un negocio exitoso. El know how ha recibido un tratamiento especializado en los últimos años, en el ámbito internacional, esto porque con la incursión de nuevas tecnologías e invenciones se han implicado un vertiginoso cambio en la protección y tratamiento de conocimientos especializados por parte de las empresas transnacionales, que son principalmente las que han desarrollado y perfeccionado éste tipo de conocimientos, en el ámbito empresarial.

La presente monografía titulada El Contrato atípico de Know How, es un tipo de investigación exploratoria ya que el tema ha sido poco estudiado y se pretende con ello preparar el terreno para nuevos estudios y tiene como objetivo general, describir la figura del contrato atípico del Know How, derivándose de ello tres objetivos específicos, siendo estos: conocer las generalidades del contrato de Know How, identificar la regulación jurídica que tiene el contrato del Know How en Nicaragua y conocer las cláusulas generales del contrato del Know How.

Esta monografía se estructura en tres capítulos, de los cuales siendo el primero en el que se desarrolla las generalidades del contrato del Know How, el segundo capítulo titulado Regulación Jurídica del Know How en Nicaragua este obedece básicamente a las nuevas exigencias económicas del mercado, así como las necesidades del tráfico comercial que implican la



canalización jurídica de éste nuevo modelo contractual y un último capítulo donde se pretende conocer las cláusulas generales del contrato de know how.

Considero que esta investigación se enmarca en el tratamiento contractual del know how, demostrando que el contrato, es la máxima expresión del Derecho, y que sería imposible la existencia de una sociedad sin que se traduzcan las convenciones contractuales.

El pago de una retribución o regalía no constituye un elemento esencial del contrato de Know How, dado que éste podría celebrarse a título gratuito.



CAPITULO I

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 ANTECEDENTES

El contrato de Know How, es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo luego de la II Guerra Mundial¹.

El know how es de origen anglosajón aparece en 1916 en Estados Unidos de América, pero se expandió rápidamente a otros países industrializados de Europa especialmente en Inglaterra y Alemania,² el desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a límites insospechados. Y corresponde a terminología de comercio estadounidense, apareciendo fuertemente luego de la post guerra, sin ser traducido a otros idiomas, tomando forma por sí solo, bajo esta caracterizante denominación.

El Know How aparece en la historia como un término cómodo que sirve para designar diversos conocimientos, el autor Alemán Herbert Stumpf lo define como: “Es un saber no protegido por derechos de tutela, industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo que interesa es saber si el beneficiario del Know-how tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa” Cabanellas, se refiere al Know-how como “Contrato de provisión

¹ Chuliá Vicent y t. Beltrán Alandete, 1999. aspectos jurídicos de los contratos atípicos 1ª, 4ª edición, Barcelona., p. 251

² Ibídem. p. 252



de conocimientos técnicos”, e indica que tienen un objeto muy variable, de ahí que su objeto cambie constantemente...”

La tecnología actual, especialmente la tecnología de punta, hace que la competencia entre las empresas se sitúe en pequeños avances que difícilmente serían patentables y en todo caso por su rápida obsolescencia no llegan a patentarse.

Existen productos que para su obtención necesitaban largas jornadas y gran cantidad de fuerza de trabajo hoy se logran en menos de la mitad del tiempo anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula. En la actualidad el valor de muchos bienes materiales ha disminuido en comparación con los beneficios monetarios que brinda la tecnología moderna, íntimamente relacionada con derechos de propiedad industrial y secretos empresariales o know how.

En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado hipercompetitivo, existen al mismo tiempo un margen de inserción cada vez más estrecho de las pequeñas y medianas empresas en el mercado con productos propios y con posibilidades de éxitos.

Estos pequeños empresarios están necesitados de una relación eficiente rápida y flexible con el mercado para promocionar y divulgar sus productos o servicios y a su vez establecer una relación estrecha con los consumidores que cada día convierten en expertos más exigentes que cuando han probado la calidad de un producto se resiste a sustituirlo por otro nuevo cuya adquisición siempre supondrá un riesgo.



1.2 ¿Que es el know How?

Know How es un neologismo del idioma inglés. Que data del 1838. Se define como: “Saber cómo hacer algo fácil y eficientemente: experiencia”

El concepto de Know How como expresión idiomática con una connotación de negocio se remota, según se relata en libros de investigaciones, a inicios del siglo XVIII. Es una forma abreviada de la expresión norteamericana “to know how do it” que significaría en nuestro idioma ‘saber cómo hacerlo’, es decir el conocer cómo hacer determinada cosa, es saber del que hablamos y se refiere a conocimiento en el sentido técnico, específico y especializado para realizar un proceso, empresa o industria, que tiene su base y que ha sido desarrollado a través de la experiencia de años de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad.

La palabra compuesta “Know How” puede ser traducida en nuestro idioma con muchos términos: pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento.

Know How significan “saber cómo hacer algo pronto y bien hecho”. El Know How tiene una directa relación con la experiencia, esto es la práctica prolongada que proporciona conocimientos o habilidad para hacer algo.

Cuando se aplica a una organización se dice que es la experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus actividades ya sea productivas, administrativas, financieras, comerciales y de control.

En palabras de Díez de Castro “el saber hacer se define como un conjunto de conocimientos empíricos que no pueden ser presentados con precisión en forma aislada, pero que cuando son puestos en práctica de una manera determinada, basada en la experiencia, facilitan al que los aplica la



aptitud para obtener un resultado, que de otra forma no hubiera podido esperarse con la exactitud necesaria en la eficacia comercial.³

1.3 Concepto

El Alemán Herbert Stumpf, opina que en el “Know How han de entenderse por conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización permite que llegado el caso, se le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y Administración”⁴. Entonces, en términos generales, podemos señalar que el Know How es un conjunto de conocimientos prácticos con valor comercial o industrial, de carácter secreto o reservado, que ha sido utilizado previamente y experimentado con éxito, el mismo que puede ser transmitido fácilmente para permitir la obtención de una importante ventaja en el desarrollo de ciertas actividades

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se le define como el acuerdo que tiene relevancia contractual autónoma, con el cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial⁵.

Por su parte el autor Guillermo Cabanellas, identifican al Know How como conocimientos técnicos, y menciona: “En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión Know How, utilizada en la

³ Díez De Castro, Enrique Carlos y otros. “El Sistema de Franquicia - Fundamentos teóricos y prácticos”. Ediciones Pirámide. Madrid, 2005, p. 87

⁴ Stumpf, Herbert, El contrato de Know How. Editorial Temis. Bogotá 1934. P12.

⁵ Bianchi, Alessandro, “Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros”, Derecho Industrial, 7-9, p. 351.



literatura jurídica en lenguas extranjeras, será traducida como conocimientos técnicos. Esta posición puede aparecer contradictoria con este análisis del concepto de Know How, que tiende a demostrar que éste presenta frecuentemente denotaciones ajenas a la de conocimientos técnicos”. Como bien lo indica Cabanellas no es correcto delimitar específicamente el Know How a conocimientos técnicos, ya que este término engloba otra serie de conocimientos que se ha determinado en algún momento pueden considerarse dentro del mismo y que no refieren específicamente a conocimientos técnicos, ya que se puede hablar de conocimientos de otra naturaleza como administrativos, financieros etc. De igual manera, señala que “El estudio del régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos se ha visto innecesariamente complicado, en los países de habla hispana, por la introducción en la práctica comercial y en la doctrina de la expresión inglesa Know- How”.

El autor español, José Massaguer brinda una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera. En ese sentido, para el jurista español la “Licencia de Know How” 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) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario 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 licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen



de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado⁶.

De igual manera menciona que: “Know How es la información que, sin reunir los requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes, sirve para la fabricación de un determinado producto (fórmulas; recetas; utensilios; herramientas) o, en general, para solucionar determinados problemas técnico-empresariales (instalación y organización de un establecimientos industrial o comercial; selección de materias primas y de proveedores: formación de personal especializado; métodos de control de calidad.

1.4 Características

Dentro de las características que presentaré sobre el Know How se tratan sobre un conocimiento secreto, aplicable a una cosa o aun proceso determinado, razón por el cual es considerado dentro de la categoría de los bienes inmateriales, teniendo en cuenta que los bienes inmateriales son las producciones del talento y del ingenio, definido estos por el profesor y Autor Español, José Antonio Gómez Segade como la “creaciones de la mente humana que mediante hechos adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial importancia son objeto de una tutela jurídica especial”.⁷

Como punto importante en sus características no puedo omitir que a diferencia de la patente, no concede a su titular un derecho exclusivo para la cesión y resguardo del invento, porque su protección se basa en el hecho de

⁶ Massaguer, José, El Contrato de Licencia de Know How. Editorial Bosch, Barcelona, 1989, p. 69

⁷ Gómez Segade, José Antonio. El Secreto industrial (know-how); concepto y protección, Madrid, tecnos, 1974, págs. 73.



mantenerse el conocimiento en secreto, mediante acuerdos establecidos en operaciones y en contratos.

1. Los contratos de Know How tienen la característica de que son principales en el negocio jurídico, es decir, que su nacimiento no depende de ningún otro contrato; sin embargo, en el contrato de franquicia, la mayor parte de las veces vienen acompañados de asistencia técnica, supervisión, capacitaciones, etc.

Desde el punto de vista de su autonomía el Contrato de Know How es un contrato principal. Es un contrato con vida propia, independiente jurídicamente de cualquier contrato que participe en la estructura negocial. No depende de ningún otro negocio jurídico que le preceda. Si bien ocurre muchas veces que el contrato de know how vaya acompañado de otros contratos que lo complementan, ello en modo alguno supone que no pueda asistir independientemente de otros negocios jurídicos.

2. El contrato de transferencia del Know how, es un contrato atípico, es decir, no protegidos ni inscritos en un registro público y por tanto no gozan de la protección exclusiva que otorga la ley. Es decir que por su estructura el contrato de Know How es un Contrato Atípico. El Contrato de Know How, carece tanto en el marco nacional como internacional de una adecuada regulación, existiendo únicamente una tipificación en el ámbito social, pese a tener identificación propia y reunir los requisitos necesarios para ser típico, no ha merecido aún recepción legislativa mediante disciplina particular, claro está que el contenido de éstos contratos ha sido desarrollado in extenso por la práctica más que por la normatividad imperante.
3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables.



4. Es un contrato consensual porque necesita el consentimiento libre de vicios de ambas partes contratantes. El consentimiento debe de ser libre de vicios en la voluntad y claramente manifestado. Es decir, se perfecciona con el consentimiento de las partes.
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; es decir existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías en el caso de cesión del Know How, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.
7. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.
8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento del sinalagma específico) sea después de celebrado el contrato.
9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución única o por tracto sucesivo
10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o de goce, cuando sólo se estipula el uso y disfrute del mismo.
11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en donde sólo el



receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se da en el Know How comercial en relación con otras figuras jurídicas como una franquicia).

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

Por su valoración el contrato de know how es un contrato Oneroso. Dado que las ventajas que procuran cada una de las partes contratantes serán concedidas, sólo si se configure la realización de la prestación que cada una haga o se obligue a hacer a favor de la otra. Cabe la precisión, que existe la posibilidad de establecer excepcionalmente la gratuidad de los mismos. En otras palabras, se confiere ventajas y sacrificios para ambas partes.

1.5 Ventajas del contrato de Know How.

Entre las ventajas que presenta la contratación por know how, se puede mencionar tres aportes a la contratación moderna en particular; sin embargo, es preciso detallar que esta nueva modalidad contractual, favorece en primera instancia a aquéllos países carentes de acceso a las innovaciones tecnológicas ; de tal modo los países del tercer mundo y no industrializados, tienen la facilidad de considerar la posibilidad de iniciar un nuevo marco de desarrollo basado en la experiencia, conocimiento y habilidad especializada implementada por los dadores.

Así mismo, es considerable tener a su vez en cuenta que toda innovación institucional en el marco del derecho, cuenta con ciertas falencias o desventajas propias, considerando que la misma debe ser superada por la correcta regulación legislativa de la contratación bajo análisis.



Se puede decir entonces que dentro de las ventajas que presenta el Know How, tenemos:

1. La contratación de Know How permite la transición de tecnologías.
2. Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven para incrementar el activo de otra empresa.
3. Existe flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrara de acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa de la observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know How.

1.6 Desventajas del contrato del Know How.

Como se ha manifestado durante el presente capítulo, es pertinente señalar que una de las cláusulas trascendentales son las pautas y medidas de seguridad tendientes y orientadas a la finalidad de preservar la confidencialidad y valor comercial del know how. De esta manera es vital, considerar que una vez finalizado el contrato de know how, el dador del conocimiento especializado haya comunicado y establecido de manera antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier tipo de instrumento que aluda directa o indirectamente al conocimiento especializado en mención entregado con la contratación por know how, de este modo se establece como pautas básicas de seguridad.

Y dentro de las desventajas del mismo se puede mencionar:

1. Al finalizar el contrato puede darse el caso de que el beneficiario, no devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con parte o con copia de todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.



2. El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato por el cual se especifique o individualice de manera detallada en que consiste el contrato.
3. La necesidad de establecer cláusulas determinadas, el deber de reserva y obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa beneficiaria por un periodo de tiempo aproximado, considerado de manera posterior a la culminación del contrato.

1.7 Elementos del contrato Know How.

El Contrato de Know How carece de una ley especial que lo defina y que le otorgue una regulación especial. En ese sentido, el Contrato de Know How es un contrato atípico porque no tiene regulación legal que defina sus elementos esenciales y que, además, establezca las normas supletorias así como aquellas normas imperativas que le serán aplicables, en caso que exista algún vacío contractual. Por ello, la búsqueda de los elementos esenciales del Contrato de Know How, la efectuaré a la luz de las distintas definiciones aportadas por la doctrina, entendiendo que, si bien existen múltiples variables en su definición, es posible identificar rasgos comunes que puedan brindarnos una definición básica que nos permita comprender los elementos esenciales de esta figura contractual.

1. **Cesión.** 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 el autor Argentino Guillermo



Cabanellas lo define cuando: “Se transfiere meramente el uso de la tecnología por un periodo determinado”.⁸

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.

El conocimiento que se cede o transmite, a través del Contrato de Know How, es un bien inmaterial. Como lo describe el autor Hugo Huanay, señala, “este bien inmaterial se identifica con la figura del secreto industrial, el cual está protegido por normas de competencia desleal que no otorgan derechos de exclusiva, constituyéndose en una protección fundamental, a diferencia de otros bienes inmateriales.”⁹

Así mismo, esta cesión está sujeta a las restricciones que el transmisor pueda estipular: tiempo, territorio, prohibición de sub-cesiones, etc., 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.

2. Transmisión del derecho. Este punto está en referencia a la transmisión del derecho de propiedad del titular del Know How, la cual, se traduce en la venta del conocimiento técnico el bien y el derecho, situación poco

⁸ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, 1980. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en Derecho privado editorial, Healiasta, Buenos Aires. Pág. 57.

⁹ HUANAY, Hugo, artículo “El contrato de licencia de know how y la regulación de las obligaciones de confidencialidad y no competencia” en “Contratos civiles y modernos de empresa”, Editorial MFC Editores, Lima, tercera edición 2010, p. 129.



tratado en la doctrina. No obstante, ha sufrido un contundente rechazo en la doctrina la posibilidad de venta del Know How.

Se puede decir que la venta sobre los derechos de Know How se da en la práctica y por ello debemos considerarla como una de las formas de transmisión. En entonces que frente a la posibilidad de venta del Know How, se debe de precisar algunos aspectos básicos:

- **El objeto:** debe estar bien claro que el objeto de la transferencia es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación es decir se trata de conocimientos técnicos reservados.
 - **Lo relativo a la propiedad y dominio:** debemos de señalar que el termino correcto en la venta del Know How es la transferencia de propiedad y no el traslado de dominio, debido que el termino dominio es diferente al de propiedad, porque dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal en cambio propiedad como termino más amplio refleja titularidad o pertenencia de bienes.
 - **Los sujetos:** como la transferencia del Know How es mediante un contrato se puede decir que existe una parte que entrega el Know How y otra parte que recibe el Know How sin embargo el termino con que se encuadraría cada parte es discutible. Se debe de encontrar un término que englobe a los sujetos y a los actos que estos pueden realizar sin confundirse con otras figuras contractuales.
3. **Contraprestación:** la contraprestación en esta relación contractual por parte del receptor del Know how consiste en la obligación dineraria en el mayor de los escasos a que este se encuentra obligado. El autor y catedrático Español Francisco Vicent Chuliá señala: “el adquirente del



Know How asume como obligación principal frente al cedente o vendedor, la del abono de la remuneración acordada''.¹⁰ En esta relación el transmisor del Know How asume como derecho y el receptor como obligación una contraprestación, traducida usualmente en remuneración, pago, precio, regalía o royalty.

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

Cabanellas, señala que "La obligación de pagar regalías, como contraprestación por la licencia recibida, puede ser eliminada, sin que se altere la esencia del contrato"; asimismo, Arias Schreiber precisa" esta característica no es, sin embargo, esencial, ya que nada impide que se convenga la cesión del Know How a título gratuito, sin obligación de pago por parte del adquirente. Ello ocurre con frecuencia en el ámbito de los contratos de suministro de bienes de equipamiento industrial, que incluye cláusulas de cesión gratuita de Know How como parte integrante de los mismos. Es importante recalcar que se trata de situaciones especiales y que lo usual es que se trate de un contrato que implique una obligación de pago por parte del adquirente".¹¹

¹⁰ Chuliá Vicent, Eduardo Y Beltrán Alandete, Teresa, Aspectos jurídicos de los contratos atípicos pág.

¹¹ Arias-Schreiber Pezet, Max, 1998. Exegesis del código civil Peruano. Gaceta Jurídica, Lima., p. 114.



4. Práctico o sea útil funcional, beneficioso, aprovechable, real.

El secreto comercial debe ser práctico en cuanto a la administración, marketing y organización. Como ingrediente adicional deber haber sido probado, es decir que, según la experiencia demostrada, este debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales. Por ellos se afirma que el Know How es un conjunto de experiencias que surgen de la práctica empresarial adquirida por el franquiciante.

5. Probado: esto quiere decir que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados.

6. Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación

7. Específico: que sea conjunto de técnicas, procedimientos y métodos definidos e individualizados e identificados en forma concreta

8. No patentado: Autores como Marti Miravalls, fundamenta que el Know How es un conjunto de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia y que verificados deberán cumplir cuatro requisitos: ser secreto, substancial, útil e identificado. Según esta definición, basta que se cumplan los cuatro requisitos y que el conocimiento no haya sido patentado, para que pueda ser reconocido como Know How.

“En diversas jurisprudencias de la Comunidad Europea se reconoce el carácter de no patentado al know how objeto de un contrato de franquicia. Un acuerdo del tribunal de Douai, se pronuncia en los siguientes términos: “El carácter confidencial debe darse a un conjunto de técnicas específicas y no patentadas, confiriendo a la empresa que las posee, una



competitividad notable, minimizando los costos de producción o elevando la calidad de sus productos.¹²

9. Reproducible o fácilmente transmisible oralmente, en sesiones de entrenamiento o por escrito en los contratos y/o manuales.

Fácilmente transmisible “De manera que para el suscrito la gravedad del incumplimiento del actor estriba en que al dejar de entregarle todos los manuales el demandado, incurrió en una de las formas más graves de incumplimiento contractual de la franquicia y es la negativa a la transmisión del "know how", si no se trasmite el know how no hay franquicia, no hay negocio y no es posible así para el franquiciado llevar a cabo sus compromisos de operación de la franquicia, pues si no "sabe cómo", no hay forma de ejecutar el contrato y aunque la actividad comercial se mantuvo por mucho tiempo, la posibilidad de la realización total y ejecución del contrato de franquicia se hizo imposible.”

La transmisión del know how siempre tiene que ser escrita y estar detallada en algún lugar del manual operativo de funciones, sin embargo, hay ciertas prácticas que se transfieren mediante entrenamientos, pero estos siempre deben de estar detallados en el manual o el contrato, para efecto de las pruebas.

10.Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una información importante para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general, la gestión operativa y administrativa.

¹² López Guzmán, (Fabián), Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología, El Know How. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. pág. 261



1.8 Clasificación de los Contratos Atípicos.

Atendiendo a su régimen jurídico los criterios de clasificación propuestos para los contratos atípicos son muy variados y a veces confusas pues en ellos se incluyen lo que corresponde a los contratos múltiples que constituyen una institución distinta de la del contrato atípico.

En una primera distinción se habla de contratos atípicos en sentido estricto (atípicos puros) y contratos mixtos o complejos.

Los contratos atípicos puros son aquellos que tienen un contenido completamente extraño a los moldes legales o tipos establecidos ejemplo know how.

- **Contrato de Know How Puro:** Con la incursión de la primera etapa referida al Desarrollo de Patentes de Invención, es posible considerar a su vez la posibilidad, a posterioridad del desarrollo extenso de la etapa de la Autonomía de los Conocimiento Especializados, entendiéndose por ende que la Contratación sobre la base del acceso a información o conocimiento especializado, es uno de los clásicos subtipos de Contratación por Know How; Sin embargo, a la luz del comercio y tracto internacional es imprescindible señalar que el desarrollo de esta forma de contratación requiere a su vez de una interacción constante e imprescindible con instituciones tuteladas por el derecho de la propiedad industrial, intelectual o el Derecho de la competencia, considerándose; por ende, que su materialización en la praxis(practica), como contratación pura sea escasa, considerando por ende, que su configuración como tal se configuraría únicamente en la teoría.
- **Contrato de Know How Mixto:** El Contrato de Know How Mixto alude a la moderna forma de contratación de carácter internacional, en la que



en más de una oportunidad el contrato de know how, se encuentra en estrecha relación, con otras figuras contractuales tradicionales, o nuevas formas de contratación moderna, ello no debe ser entendido como una interrelación de carácter constitutiva, sino de índole complementaria, en mérito de los vertiginosos marcos de desarrollo del comercio internacional.

CAPITULO II

REGULACIÓN JURÍDICA DEL KNOW HOW EN NICARAGUA

El contrato de know how como se ha expresado en un contrato atípico, que carece de normativa que lo regule y como consecuencia, es un contrato innominado; es consensual, se perfecciona por el acuerdo entre las partes; es sinalagmático, bilateral por existir contraprestaciones entre las partes. En nuestro país este contrato no cuenta con regulación, por tanto debe celebrarse fundado en el párrafo segundo del artículo 104 de la Constitución Política que consagra el principio de libertad de contratación el cual establece: “Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”. Sumemos a ello, el artículo 2479 del Código Civil el cual indica: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”¹³.

¹³ Narváez García, José Ignacio. Obligaciones y Contratos Mercantiles. Colombia, Temis, 1990, p. 56.



2.1 Protección legal del know how

Hay que referir que efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico, si existe normas reguladoras concretamente de este contrato, a pesar de ser este un contrato atípico, estas regulaciones las encontramos concretamente en Ley de Patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales Ley no. 354 Aprobada el primero de Junio del 2000, mediante la cual se crea una protección legal expresa a la venta de marcas y patentes, teniendo como objetivo establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.¹⁴ Se me hace de mucha relevancia aclarar que a pesar de que el contrato Know How es atípico por no ser común su uso, este encaja dentro de los contratos nominativos de derecho privado, porque la Ley efectivamente lo define y lo regula de forma concreta y no solo es el resultado del principio de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, principios básicos tanto en el derecho civil, como en nuestro derecho mercantil, derecho a la cual pertenece la temática que hoy nos ocupa.

La protección del Know How se funda en su carácter de bien inmaterial y en el valor económico que tiene para quien lo detenga. Sin embargo, la protección jurídica no puede ser total y absoluta porque tratándose de una exclusividad de hecho existe la posibilidad de que un tercero obtenga el conocimiento secreto de forma independiente y sin vulnerar la protección de que pueda gozar el que lo poseía.

Es por ello que el proveedor de Know How garantiza su secreto a través de una cláusula de confidencialidad en la que pide como garantía al

¹⁴ Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales. Ley no. 354, Aprobada el primero de Junio del 2000. Publicado en La Gaceta No.179 y 180 del 22 y 25 de Septiembre del 2000.



receptor una fianza, un bien inmueble o una garantía bancaria que responda ante una posible divulgación del secreto y por los daños que la misma le ocasione. Esta cláusula es pactada de acuerdo a la voluntad de las partes, pues para ello no hay nada establecido por lo cual generalmente prevalecen los intereses del proveedor por garantizar su derecho frente al receptor quien adquiriera la obligación de entregar la garantía que se le exige.

Cuando protegemos el Know How se está amparando a su titular de la adquisición de los conocimientos que lo conforman de aquellos terceros que lo adquieren de forma ilícita o por medio de prácticas consideradas como desleales por los comerciantes. También con su protección se busca ampliar aquellos casos en que una persona ha adquirido el Know How de forma ilícita pero con el deber de mantener la confidencialidad sobre los conocimientos que conforman el Know How.

Además, sabemos que quien viola la obligación de guardar secreto, comete un hecho ilícito, lo cual lleva a una sanción tanto en el ordenamiento civil como en lo penal. En nuestro derecho existen normas que protegen la conservación de los conocimientos secretos, tales como el código penal que se refiere a su violación de sus secretos en sus artículos 238 y siguientes específicamente en el artículo 243 que textualmente dice: “el encargado, empleado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que en perjuicio del dueño descubra los secretos de su industria, será castigado con la pena de seis meses de arresto inmutable y multa de cincuenta a veinte mil córdobas”¹⁵

¹⁵ Ley 641 de Código Penal de Nicaragua, art. 243, Editorial Bibliografías Técnicas, S.A BITECSA 1996. Pág. 69.



En el derecho laboral existen reglas que consagran la obligación del empleado de guardar el secreto del empleador, pudiendo constituir causal de despido la revelación de tales secretos.

2.2 Fundamentos para legislar el contrato de know how.

Luego de haberse respondido a las inquietudes mencionadas en la introducción del presente estudio, lo cual permite contar con el soporte informativo necesario para dotar de contenido a la ley que regule el contrato de Know How, sólo cabe identificar los motivos que justifiquen legislar este instrumento contractual. En ese sentido, considero que los motivos son:

- **Dota de seguridad jurídica al Know How.** El regular positivamente el secreto empresarial, permitiría y facilitaría al empresario o al particular un conjunto de reglas aceptables que permitan un desarrollo más seguro de esta figura. En efecto, si el sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza y característica de los conocimientos técnicos reservados (como objeto, contrato y efectos), coadyuvará que cualquier persona (natural o jurídica) tenga conocimiento, a través de reglas claras, de la utilización y protección de su secreto empresarial, así como, permitirá que otras personas conozcan el rol o competencia que pueden establecer con el Know How y su titular (ej.: conozco que divulgar indebidamente el secreto de empresa es delito, por lo tanto, no lo divulgo). En suma, ni el nacional o el extranjero se vería desprotegido o podrían abusar de su derecho o posición en el mercado.
- **Facilita el desarrollo del Know How.** Normar el secreto empresarial no es encasillarlo, si fuera así, todas las figuras que están siendo normadas en el orden jurídico estarían encasilladas y se observa que, por el contrario, experimentan cambios o "evoluciones".



Efectivamente, el marco legal establecería el desarrollo del Know How en la sociedad, debido que, reduciría los riesgos u obstáculos que originarían un mal uso de los secretos de empresa (ej.: competencia desleal, abuso del derecho, etc.), permitiendo (la regulación legal) que las personas tengan confianza en el empleo de los conocimientos técnicos reservados y se concentren (ya no en evitar cualquier conducta que afecte su secreto de empresa o establecer mecanismos básicos por no decir primitivos de protección: la Ley lo solucionaría) en mejorar y/o perfeccionar la utilización del Know How, el grado y forma de transferirlo (ej.: vía comercio electrónico poder transferir un secreto empresarial) y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los cuales, se pueden afirmar que son un tipo de Know How (ej.: Know How financiero). En consecuencia, la presencia de una norma legal que regule y proteja el secreto empresarial, permitiría una gama de posibilidades de desarrollo de esta figura, las cuales, pueden escapar a lo imaginado por el autor¹⁶

- **Concede igualdad de trato.** Indudablemente la "Ley" no concede privilegios ni distinciones a función de factores personales, por el contrario, rige para todos (sea nacional o extranjero); por lo que, regular legalmente el Know How evitaría abuso de posición dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa no podrá dominar al receptor del secreto, ni viceversa; sin embargo, algo que parece tan obvio, simplemente no ocurre en la realidad, debido que, las personas buscan que el acto a realizar les reporte el mayor provecho o beneficio posible, es factible incluso, que se valgan de su posición (dominante) en el acto o

¹⁶ Al respecto, piénsese el desarrollo sufrido en el comercio de bienes y servicios (el cual está regulado legalmente), pasando de una etapa de comercialización local a una internacional, así como, de una etapa de personalización (se conocían visualmente las partes del comercio) a una despersonalización y desgeografización (ej.: el comercio a través de la internet, entre partes de cualquier lugar del mundo con un objeto de comercio distinto del domicilio de los intervinientes) y, se seguirá desarrollando en provecho de la sociedad.



negocio, que busquen restar autonomía o independencia a la otra parte, en suma, ejercer abusivamente su derecho.

Todas estas posibilidades viables se verían favorecidas con un orden legal que presenta lagunas o vacíos, es decir, si tal sistema no regula tal cosa, entonces, pensando en voz alta, podré emplearlo en mi provecho, incluso mediante abuso, fraude o engaño. Asimismo, se verían beneficiadas con ordenamientos legales que ni protegen al nacional, ni menos al extranjero (peor aún si sólo protegen al extranjero). Estas disfuncionalidades se verían minimizadas, por no decir, desaparecidas, con una legislación que regule el objeto, así como, vea a los intervinientes como iguales; es decir, ni "A" vale más porque es nacional, ni "Z" tiene más derecho porque proviene de una empresa transnacional (ambos son iguales, tienen la misma independencia, oportunidad; en suma, libertad de decisión con quién y en qué forma configuran el acto o negocio jurídico).

- **Brinda poder de negociación.** Al legislar el Know How, permitirá, en el caso que se transfiera los secretos de empresa, un poder de negociación para las partes intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciría situaciones de abuso en caso se contrate por adhesión. En efecto, precisé en otro acápite que la transmisión contractual de conocimientos técnicos reservados se realizaba (por lo general) a través de la contratación por adhesión, originando que el negocio contractual no sea libre y equilibrado para una de las partes.

Por lo tanto, una legislación reguladora-preventiva permitirá un grado de equidad entre ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociación en el proceso contractual. Al respecto, la "OMPI" (Organización mundial de la propiedad Intelectual). Ofrece la siguiente apreciación: "se recomienda un



marco jurídico, que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de las partes y el interés público o del Estado"¹⁷.

- **Uniformiza criterios.** Al regular positivamente el Know How, se debe tener en cuenta, instrumentos legales internacionales reguladores de esta figura jurídica, ya sea por recabar la experiencia de sistemas legales de otros países, así como, unificar criterios legales, puesto que, la mayoría de negocios jurídicos cuyo objeto es un secreto de empresa, se realizan entre partes de diferentes países, por lo tanto, a fin de evitar fallos legales inejecutables en un país, se debe estandarizar la legislación de los conocimientos técnicos reservados, ya sea a través de los sistemas legales locales, o bien, a través de un tratado internacional (multinacional o al menos latinoamericano). Esto conllevaría a evitar paraísos legales de impunidad para aquellas personas que han cometido actos ilícitos en perjuicio de otros.

En suma, una legislación internacional uniforme es una meta que los legisladores, juristas y todos aquellos que participan en el mundo jurídico, anhelan. Por ejemplo, el Perú al dictar la "Ley de Comercio Electrónico", los legisladores se basaron de la "Ley Modelo" de UNCITRAL,¹⁸ (United Nations Commission for the Unification of International Trade Law), debido que, se trató de evitar controversias o diferencias con los instrumentos legales

¹⁷ Cita tomada de Gastello Zarate, Randhol, La franquicia en el comercio internacional, Tesis de Licenciatura, Lima, 2000, p. 185.

¹⁸ La UNCITRAL (United Nations Commission for the Unification of International Trade Law) O llamada también CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 «para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional. 19 Al respecto el Dr. Jorge Muñoz Ziches (quien jugó un rol principal para la dación de esta Ley), señaló, en un seminario, la tendencia por la legislación uniforme, así como, la posibilidad de un Código Civil para Latinoamérica (igual perspectiva ocurre en Europa): "Seminario: Comercio electrónico. El futuro de las riquezas de las naciones", Lima 25.02.2000.



de otros países que han regulado esta figura jurídica, máxime, si el comercio electrónico se realiza entre partes de diferentes países¹⁹.

2.3 Partes del contrato de know how.

Las partes deberán expresar con toda claridad su voluntad en todos los aspectos del contrato, eludiendo ambigüedades para evitar posterior interpretación de lo pactado, se debe tomar en cuenta la búsqueda de un equilibrio entre las contraprestaciones de las partes que intervengan en el contrato.¹⁹

2.4 Personas que intervienen.

Es un contrato bilateral en el cual interviene el propietario del saber o conocimiento que otorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el cedente, Persona que trasfiere a otra un derecho. El cedente es una de las partes del contrato de cesión. Y, de otra parte, el beneficiario, que es la persona natural o jurídica que producirá o comercializará con la debida autorización, el saber, el conocimiento o experiencias que corresponden al cedente.

- El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el cual 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 licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre

¹⁹ Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 13, N° 25, Lima, julio 2010).



las ventajas obtenidas, así como a devolverlos a la finalización del contrato.

Evidentemente, puede tratarse de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

CAPITULO III

CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Las cláusulas son consideradas elementos esenciales del mismo, y es que en ellas encontramos el contenido del contrato, puesto que en ellas encontramos derechos como obligaciones que importan a las partes contratantes tanto del transmisor como del receptor del Know How, las mismas que permiten conocer las condiciones en las cuales están estableciendo dicho contrato, del rigor en su cumplimiento se entenderá si estos contratos son cumplidos o no.

Entre sus cláusulas se encuentran:

3.1 Cláusula de Suministros del know how.

La principal prestación es la de comunicar el conocimiento técnico, estando definido su objeto por el respectivo contrato; al respecto el Autor Celia Plate comenta: "La designación del objeto se hará por la mención del principio esencial de la obra, y después por la indicación del resultado que ella proporcione".²⁰ Por lo tanto, el transmisor está obligado a poner en

²⁰ Plate, Celia, Boglino, Mónica, "Know How", Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, p. 514. 1979.



conocimiento del receptor todo el bagaje²¹ de información que sea necesario para su puesta en práctica, adoptando diversas formas como la comunicación por escrito, por mecanismos electrónicos, entrenamiento del personal, entre otros; así como, la entrega del soporte material: planos, manuales, etc., destinados a la comprensión del receptor o del personal del mismo, si a este punto no se llega, es inútil entonces la transmisión²² del Know How.

Este tipo de cláusula debe de delimitar y especificar muy detalladamente elementos, tiempo, circunstancias, detalles, y estrategias en las que el Know how se va a transferir al cesionario. Como es sabido, esta cláusula contractual es esencial dentro de un contrato de transferencia de Know how, porque engloba si se puede decir la característica principal o piedra angular de este contrato, cual es la transferencia del Know how.

3.2 Cláusula de confidencialidad.

Cláusula de confidencialidad. Significa la obligación del receptor en mantener en secreto el Know How cedido.

Son cláusulas de gran importancia pues de ella depende la protección del mayor valor de este contrato cual es el contenido del Know how.

Entendido que el objeto del Know How reviste el carácter de secreto por su valor económico,²⁴ la misma se traslada en la esfera contractual con la obligación de respetar la confidencialidad del conocimiento técnico transmitido. El mantenimiento del secreto configura la cláusula de confidencialidad, la misma que es conocida como "obligación de no

²¹ Bagaje: Durante la edad media, tributo de carácter obligatorio que debían satisfacer los ciudadanos, en especie o en dinero, con el objeto de subvencionar el transporte de personas y pertrechos bélicos de un Ejército. Diccionario Jurídico.

²² Transmisión: Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular del mismo. El acreedor o deudor ha cambiado, pero el derecho en sí mismo permanece idéntico. Esa transmisión puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del titular del derecho u obligación. Diccionario Jurídico.: ²⁴ Massaguer opina que un contrato de licencia de Know How que no versa sobre información técnica ni secreta es nulo por inexistencia de objeto. José, El Contrato de Licencia de Know How. Editorial Bosch, Barcelona, 1989 p. 205.



comunicación a terceros". Al respecto Bianchi Alessandro comenta: "Pueda ser que las partes prevean en el contrato, más o menos explícitamente, una prohibición de comunicación a terceros ajenos a la relación contractual... en efecto se puede poner cláusulas explícitas y diferentes en su contenido que satisfagan la finalidad de no comunicar en modo alguno a terceros aún después de la cesación o resolución del contrato".²³

Esta cláusula, que se impone cuando se cede el uso y explotación del Know How, tiene la finalidad de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos, además de los intereses del titular del mismo, debido que, puede haber la eventualidad que el receptor pueda comercializarlo a terceros. Sin embargo, la cuestión de la confidencialidad surge aún en la etapa de la negociación, específicamente en los términos de la provisión de los conocimientos técnicos, siendo aconsejable redactar un pre-convenio de confidencialidad que especifique la fecha, la cantidad y el modo en que se revelará la información.

3.3 Cláusula de exclusividad.

Cláusula de exclusividad. Es aquella cláusula en donde el transmisor se obliga frente al receptor en cederle sólo a él un determinado secreto de empresa.

Igual como la cláusula de confidencialidad, es un pacto que se estipula específicamente en la cesión del Know How, y significa que el transmisor de los conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio, inclusive se obliga en no

²³ Bianchi, Alessandro, "Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros", Derecho Industrial, 7-9, p. 352.



distribuir ni vender (productos o servicios que contenga el Know How cedido) dentro de ese territorio.

El profesor Vicent Chuliá, indica: "Es también frecuente que el adquirente exija del cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero, un contrato que tenga por objeto la transmisión y autorización de uso del Know How objeto del contrato: es lo que se denomina cláusula de licencia única, y a no explotarla dentro de un ámbito territorial determinado. No obstante, la exclusividad no es un elemento esencial del Know How, por cuyo motivo de no figurar expresamente en el pacto no se entenderá concedido tal derecho al adquirente".²⁴

Se observa, que el efecto esencial del otorgamiento de derechos exclusivos en favor del receptor del Know How es la obligación al transmisor de no efectuar nuevas transferencias del mismo Know How, extendiéndose en principio al territorio dentro del cual el receptor estuviese autorizado a ejercer los derechos adquiridos sobre el conocimiento técnico reservado.

3.4 Cláusula territorialidad.

Cláusula territorial. Significa la limitación en el empleo de un Know How cedido en un determinado territorio.

Esta cláusula va estrechamente ligada a la cláusula de exclusividad mencionada en el punto anterior, se basa en la limitación del Know how cedido dentro de un determinado territorio; si se hace caso omiso a esta cláusula se entenderá que el receptor del Know how podrá utilizarlo en toda la extensión del territorio que el desee.

²⁴ Chuliá Vicent, Eduardo\Beltrán Alandete, Teresa, Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 258.



Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no se indica en forma directa o no se puede deducir de los términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How transmitido, por ello la importancia de una cláusula territorial; sin embargo, debe especificarse lo tocante al empleo del Know How y al producto que se origine del mismo, debido que, en este último caso, el receptor puede venderlo, pero, se puede pactar en que área puede hacerlo.

De esta cláusula se desprende variables que deben ser considerados:

- a) Cláusulas por las que se restrinjan los derechos del receptor a una área determinada del país; sin embargo, surge problemas legales cuando las partes contractuales son de diferentes países o bloques ej.: la comercialización de los productos originados por el empleo del Know How se da en un distinto país que el de las partes, y ante ello aparece un conflicto de intereses con relevancia jurídica, ¿cuál derecho es aplicable?, esta situación es importante porque existen pocos Estados que han regulado el Know How, y si lo han hecho, han establecido restricciones a determinadas cláusulas.
- b) Cláusulas de territorialidad en relación con las restricciones a la exportación por parte del receptor. Son aquellas en que se restringen las exportaciones que el receptor realiza sobre la base del Know How empleado, aunque como en el apartado anterior, determinados países invalidan tales cláusulas como lo son en los Estados Unidos, Unión Europea y Argentina, debido a criterios antimonopolios, interés del Estado en las divisas de la exportación, entre otros.



3.5 Sub-concesiones del know how

Cláusula de sub-concesión. Significa que el beneficiado por una cesión de Know How puede conceder sub-cesiones a terceras personas.

La sub- concesión es la atribución del cesionario del primer contrato de know how, a concesionar figurando como cedente en futuros contratos de transferencia de know how. Es aquella cláusula que regula la situación en que el beneficiario con la cesión del Know How pueda conceder subcesiones; es decir, transmita aquel Know How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o prohibir sub-cesiones esta última es diferente a la cláusula que prohíbe la venta del Know How; no obstante, debe de indicarse expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica. Este tipo de cláusulas guarda similitud con la del licenciatario que otorga sub licencias de patentes, en ambos casos se mantiene las obligaciones primigenias y nacen otras nuevas. si se permite la sub-concesión, el transmisor original debe de precisar el cumplimiento de sus regalías; por lo tanto, si el receptor original tenía que pagar regalías por unidad y por volumen de ventas, tendrá entonces, en caso de duda, que pagarlas también por los productos fabricados y vendidos por el sub-receptor, respondiendo además por el incumplimiento de éste salvo que se pacte responsabilidad solidaria; sin embargo, si se ha pactado en el pago de una suma fija por regalías, no habrá que efectuar pagos adicionales por la sub-concesión, salvo pacto en contrario; asimismo, se debe de imponer al sub-receptor las mismas obligaciones que el receptor original ha contraído.

3.6 Cláusula de plazo

Hemos señalado que en los contratos de transmisión de Know How, la misma puede darse por venta o mediante la cesión del mismo; si se realiza



por venta, el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de sumas periódicas, aunque usualmente se pacte el pago al contado con entrega del Know How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la transmisión del Know How en forma diferida. Asimismo, cabe señalar que en donde se establece un plazo de inicio y de término del contrato es usualmente en la cesión de los conocimientos técnicos reservados.

Por otro lado, la duración del contrato de transmisión del Know How puede establecerse tanto con la transmisión o bien con la contraprestación del mismo; es decir, cualquiera de estas dos posibilidades puede ser de cumplimiento instantáneo o diferido, incluso se puede pactar que el contrato dure al pasar el Know How a dominio público, o cuando el mismo sea obsoleta, habiendo la posibilidad, en este caso, que se pacte un nuevo contrato con el Know How moderno, siempre y cuando el transmisor sea el titular del mismo o esté facultado para transmitir uno ajeno.

Un caso aparte es la del contrato de transmisión del Know How de duración indeterminada, en donde algunas veces se equipará al de una venta;²⁵ sin embargo, la misma no es tan exacta.

3.7 Cláusula de solución de conflictos o litigios

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

Asimismo, se debe detallar el país que tendrá la jurisdicción, sea el del transmisor, del receptor o del país en que se emplea el Know How cuando

²⁵ Así tenemos a Cabanellas, Wise y Magnin, para quienes, el contrato, con determinadas características, puede ser considerado como venta. Estas características son: duración indefinida, duración extremadamente prolongada, falta de cláusulas relativas a la terminación del contrato, etc.



sea diferente al de las partes, finalmente se puede especificar las cargas (ej.: honorarios) por el empleo del árbitro en la solución del conflicto.

3.8 Otras cláusulas

Aparte de las cláusulas analizadas ut supra (la cual se debe de considerar la cláusula de pago de regalías, sin embargo, la misma fue tratada en el punto de "contraprestación) se han detectado otras, las cuales, no representan la esencia del presente contrato. Sin embargo, la práctica de los mismos lo han tenido por convenientes, por lo tanto, estas cláusulas son:

a) Cláusula sobre las Mejoras. A causa de la rapidez del progreso tecnológico, las partes que celebran un contrato de Know How, pueden contar con que se descubran mejoras a éste dentro de un lapso relativamente breve; por lo tanto, del empleo del Know How, puede dar como resultado la presencia de mejoras al mismo, las cuales, las partes pueden convenir en cuatro formas:²⁶ a) obligación de realizar mejoras, b) obligación de utilizar las mejoras, c) obligación de comunicar mejoras, y d) obligación de reconocer derechos sobre las mejoras.

En lo que respecta a la obligación de realizar mejoras, se debe de pactar expresamente, debido que, el receptor no está obligado a realizarlas; sin embargo, si se pacta tal estipulación, el transmitente debe entregar un Know How que razonablemente permita las mejoras, no obstante, puede pactarse que el receptor no introduzca modificaciones o mejoras al Know How cedido. Asimismo, sobre la obligación de empleo de las mejoras, la misma puede dar ventajas y desventajas en ambas partes, por ejemplo: el transmisor le interesa el empleo de las mejoras porque así elevará el monto de regalías, en cambio, tiene la desventaja que la mejora resulte inconveniente y

²⁶ Stumpf, Herbert, el contrato de Know How, 1984, Bogota, pp. 102-105



perjudique el prestigio del transmitente, o que el receptor intente eludir el pago de regalías valiéndose de esas modificaciones o mejoras.



CONCLUSION

La importancia que hoy en día han adquirido los contratos de transferencia tecnológica y de conocimientos seguirá creciendo, sin duda, hacia el futuro debido a que los costos de las empresas transnacionales disminuyen, aumentan los ingresos y el tiempo se invierte aprovechando la experiencia obtenida por los empresarios locales, lo que hace más fácil la expansión comercial y las inversiones en otros países.

El Contrato de Know How es un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto la protección de este conocimiento vía contractual es esencial, se requiere establecer claramente cuáles son las obligaciones principales de las partes, objetivo del contrato, interpretación de los términos técnicos y las condiciones de resolución y terminación del contrato para brindar una adecuada protección a estos conocimientos, sus elementos esenciales no se encuentran en una ley, sino en la práctica comercial que es reconocida en las distintas definiciones aportadas por la doctrina.

En cuanto a su tratamiento legal, en nuestra legislación nicaragüense, específicamente en materia de protección de la propiedad intelectual, no existe regulación específica de dicho contrato, el único mecanismo de protección del contrato de Know How es la confidencialidad presente en el contrato, la cual representa una ventaja comercial para algún negocio en particular, sobre sus otros competidores.

Su función económica, consiste en la transmisión de conocimientos que podrán ser utilizados o explotados por quienes se encuentren autorizados para dichos efectos.



Todos los know how o secretos comerciales son distintos, teniendo en común, que son producto del esfuerzo, trabajo, dedicación, estudio y experiencia de alguna persona o grupo de personas profesionales en este tipo de contrato.



BIBLIOGRAFIA

- Albaladejo, M. 2004. Derecho civil, Tomo II, Volumen II, 13ava. Edición, Editorial Civitas, Madrid.
- Alfaro Rodríguez, M. 2009. El Know How y su aplicación práctica en el Contrato de Franquicia. Especialidad en Derecho Comercial. Contratación Comercial Internacional II. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pp.
- Alfaro Rodríguez, M. 2013. El Know How y su aplicación práctica en el contrato de Franquicia. Revista Judicial, Costa Rica No. 109.
- Antay Bolaños, A. 2008. El Know How: sus elementos constitutivos y su protección jurídica. Lima, p. 30.
- Arce Gargollo, J. 1998. Contratos mercantiles atípicos. Quinta edición, Editorial Porrúa, México, p 113.
- Arias Schreiber Pezet, M. 1999. Contratos Modernos, Lima: Gaceta Jurídica. Exegesis, p. 114.
- Benavente Chorres H, 2001. 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.
- Benavente Chorres, H. 2008. 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 - n° 2:407-457.
- Bianchi, Alessandro, “Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligación de no comunicación a terceros”,



Derecho Industrial, 7-9, p. 351, 352

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, 1980. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en Derecho privado editorial, Healiasta, Buenos Aires. Pág. 57.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (h), 1982. Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, p. 377

Código penal de Nicaragua, ley 641, art 243, 1996, editorial bibliografías técnicas, SA. Bitecsa Pág. 69.

Cogorno, E. 1989. Teoría y práctica de los nuevos contratos. Editorial Meru, Buenos Aires.

Cogorno, G. 1979. Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Leasing – Renting – Credito Revolting – Trust – Receipt – Credit Cards – Know How, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru

Corcuera Bárcena, U. 2008. El contrato de know how: análisis comparado y propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico nacional. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho. Lima, Perú.

Cordero Silva K, 2013. El contrato de franquicia mercantil internacional y su aplicación en el Ecuador, Universidad de Cuenca Facultad de Jurisprudencia, Cuenca, Ecuador.

Chamorro Domínguez, M. 2011, de la concepción, aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de Know How en derecho español, *revist@ e mercatoria* volumen 10 numero 1, universidad externado de Colombia.



- Chuliá Vicent y t. Beltrán Alandete, 1999. Aspectos jurídicos, de los contratos atípicos I. Cuarta Edición, J. M. Bosch Editor, Barcelona, pags. 251, 252, 255., 260, 257,258.
- Chuliá Vincént, E. y Beltrán Alandete, T. 1996. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Factoring, Joint Venture, Tarjeta de Crédito, Franquicia y Know How, Barcelona: Bosch.
- Diez De Castro, Enrique Carlos y otros. 2005. “El Sistema de Franquicia - Fundamentos teóricos y prácticos”. Ediciones Pirámide. Madrid, p. 87.
- Farina, Juan M. 1991. Transferencia de Tecnología. Derechos intelectuales, colección interamericana de la propiedad industrial, tomo 5 Editorial Astrea, Buenos Aires, pág. 252.
- Gastello Zarate, R. 2000. La franquicia en el comercio internacional, Tesis de Licenciatura, Lima, p. 185.
- Gómez Barrantes, N. 2010, Estrategias de protección del Know How en el contrato de franquicia de servicios en costa rica”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, Pp. XI y 199.
- Gómez Segade, J. 1974. El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos.
- Huanay, H, 2010 artículo “el contrato de licencia de know how y la regulación de las obligaciones de confidencialidad y no competencia” en “contratos civiles y modernos de empresa”, editorial mfc editores, lima, tercera edición, p. 129.



- Kaplan Blamey, A. 2004. La exclusividad de los contratos internacionales de franquicia, licencia y Know How. Universidad de Chile Facultad de Derecho.
- Ley 641, Código Penal de Nicaragua, 1996. Arto 243, Editorial Bibliográfica Técnicas, S.A. Bitecsa pág. 69.
- Ley 8622: Adopción, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
- Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales. Ley no. 354, Aprobada el primero de junio del 2000. Publicado en La Gaceta No.179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000.
- López Guzmán, F. Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología, El Know How. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. pág. 261.
- Marti Miravalls, J. 2010 “Los contratos de distribución comercial”. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia- España, p. 106.
- Masnatta, H. 1971. Know How y asistencia Técnica, en “Revista Derecho Comercial y de Las Obligaciones”, año 4, N° 19 – 24, Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 699.
- Massaguer, J. 1989, El Contrato de Licencia de Know How. Editorial Bosch, Barcelona P 69, 205.
- Muñiz, Jorge Z. 2000. El futuro de las riquezas de las naciones. Seminario: la tendencia por la legislación uniforme, así como, la posibilidad de un Código Civil para Latinoamérica. Lima.
- Narváez García, J. 1990, Obligaciones y Contratos Mercantiles. Colombia, Temis, p. 56.



- Northcote Sandoval C. Junio 2011, El contrato de licencia de know how, Actualidad Empresarial, N° 233.
- Otonello, C. 2001. La tutela civile e penale del know how alla luce della recente Sentenza 25008/ della Corte di Cassazione”, en Rivista Giuridica Elettronica Diritto, tomada de <http://www.diritto.it/articoli/commerciale/ottonello.html>
- Paiva Hantke, G. 1991. Aspectos Jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología. Editorial Jurídica de Chile.
- Plazas Estepa, A. 2011. el know-how dentro de los contratos de franquicia en Colombia, Revista Republicana, ISSN: 1909 - 4450 No. 10, enero-junio, pp. 67-79.
- Sandoval López, R. 2009. Operación típica mercantil. III edición actualizada, Editorial Jurídica conosur Ltda, Santiago, Chile, pág. 157.
- Segura Mena, R. 2012. El contrato de know how y licencia del know how. Revista El Foro Colegio de Abogados N° 12.
- Soria Aguilar, A., y Osterling Letts, M. 2014. El contrato de Know Ho: Apuntes acerca de sus elementos esenciales. Revista de Derecho No. 13. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Stumpf, H, 1984. El contrato de Know How. Editorial Temis Bogotá. P 5, 12.
- Torrez Ibarra J. y Castro Muñoz M. 1999. El Know How. Tesis de grado para optar al título de abogado. Pontifica Universidad Javeriana Santa fe de Bogotá. D.C.