

## EL CONTRATO DE KNOW HOW Y LICENCIA DEL KNOW HOW

*Ronald Eduardo Segura Mena.<sup>1</sup>*

### Resumen

En el presente ensayo tratare de realizar un análisis de una forma de conocimiento protegida hoy en día por los ordenamientos no solo nacionales sino además por normativa de Derecho Internacional, esta es precisamente los conocimientos amparados a la figura del Know How, en un primer apartado trataremos de aproximarnos a las principales elementos de esta forma de conocimiento, para luego analizar los diferentes formas de instrumentalización de la protección del Know How, para finalmente analizar la protección que brinda nuestro ordenamiento y los principales instrumentos de protección de la propiedad intelectual vigentes hoy en día, es importante indicar que este trabajo es un primer acercamiento a esta figura.

### Abstract

In this essay I will try to perform an analysis of a form of knowledge today protected by the orders not only national but also by rules of international law, this is precisely the knowledge covered in the figure of the Know How, in the first section deal to approach the main elements of this form of knowledge, and then analyze the various forms of instrumentalization of the protection of know-how, and finally analyze the protections of our laws and the main instruments of intellectual property protection in place today is important to note that this work is a first approach to this figure.

### Palabras Clave

Propiedad intelectual, Secreto Comercial, Información no divulgada, Licencia, Franquicia.

### Key words

Intellectual property, trade secrets, undisclosed information, licensing, franchising.

### I. KNOW HOW, CONCEPTO, NATURALEZA Y TIPOS.

#### 1.1 CONCEPTO.

El definir un concepto o una definición única del Know How que se acepte uniformemente por la doctrina no ha sido posible ya que no hay un acuerdo generalizado sobre cuales son los conocimientos comprendidos por el Know How, el autor Farina, nos indica que es un concepto originado a partir del Derecho Anglosajón, el menciona: *“La expresión know how-elipsis de know how to do it- es de origen norteamericano, y circula desde hace varias décadas en el lenguaje corriente del comercio internacional. Se refiere, dentro de dicho ámbito a la pericia técnica y a la habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada, destinada a producir bienes y servicios”*<sup>2</sup>. Es claro entonces que si es claro el origen de la expresión<sup>3</sup> más no así sobre lo que se entiende por Know How, algunos autores como indica Cabanellas<sup>4</sup> identifican al Know How como conocimientos técnicos, el menciona: *“En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión Know How, utilizada en la literatura jurídica en lenguas extranjeras, será traducida como conocimientos técnicos. Esta posición puede aparecer contradictoria con nuestro 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 espe-

<sup>1</sup> Licenciado en Derecho Universidad de Costa Rica y egresado del Doctorado Académico Universidad Escuela Libre de Derecho.

<sup>2</sup> FARINA (Juan M.), Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, pág. 638, 799 pgs.

<sup>3</sup> El autor Norteamericano Jill Gilbert, nos habla que en la actualidad Existe la llamada *“The Uniform Trade Secrets Act”* creada en 1979 y enmendada en 1985, que protege el secreto industrial o Know How, regulación de la cual nos ocuparemos luego. GILBERT (JILL) *The Entrepreneur’s Guide To Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets, and Licensing*, Berkley Books, New York, 2004, p. 265, 323 pgs.

<sup>4</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Editorial Heliasta, Argentina Volumen V, P. 24.

cíficamente a conocimientos técnicos,<sup>5</sup> ya que se puede hablar de conocimientos de otra naturaleza<sup>6</sup> como administrativos, financieros etc.

En fin podemos encontrar una serie de diferentes definiciones de Know How, pero quizá una de las más completas es la que da el autor Massaguer el al referirse al mismo menciona: *“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). Igualmente es Know-How la información complementaria obtenida en la explotación de una tecnología protegida por patente, que por sí misma no puede gozar de esta tutela pero que permite obtener el máximo aprovechamiento del proceso o producto patentado. A ella parece referirse el art. 76 LP cuando habla de conocimientos técnicos secretos poseídos por el transmitente o licenciante de una patente necesarios para explotar adecuadamente la invención, que salvo pacto en contrario, deben ser puestos a disposición del adquirente o licenciataria de la patente. Finalmente, también es know-how la información que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos Estados o porque lo juzga más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario de su longevidad”*<sup>7</sup>.

Esta es una definición como vemos muy completa y que nos permite muy claramente comprender la diferencia clara entre Know How y Patente y además la estrecha línea que divide la existencia de conocimientos

patentados de aquellos protegidos por el Know How

## 1.2. CARACTERÍSTICAS.

Hay varios elementos que caracterizan los conocimientos que se consideran Know How, primeramente debemos indicar que no todo conocimiento es a priori Know How, debe ser susceptible de aplicación empresarial<sup>8</sup>.

Así mismo este conocimiento debe ser secreto no puede ser del conocimiento generalizado, esto está estrechamente relacionado con el interés de tutelar jurídicamente este conocimiento, solo se tutela aquel conocimiento que no es del acceso de toda la colectividad, el autor Massaguer sobre esta característica de secreto menciona: *“En la sentencia Mayo, S.A..c. Thompson Brandt, S.A., el Tribunal Supremo ha exigido la concurrencia de dos requisitos: la información técnica, por un lado, ha de ser secreta y, por otro, ha de poseer valor patrimonial. Secreto tiene, en este contexto, un doble significado. Esta nota concurre cuando los terceros ignoran la información técnica, pero también cuando los terceros simplemente no tienen acceso a la misma. Ignorancia significa desconocimiento, bien referido a la totalidad de la información bien sólo a una parte esencial de la misma o al resultado de la interacción de sus partes. Consecuentemente no es necesario que los conocimientos técnicos secretos también sean nuevos. Como requisito de protección, la novedad queda superada por el secreto, el contenido de la información técnica puede ser ya conocido, lo definitivo es siempre su aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta el momento desconocidas”*<sup>9</sup>.

Como indicaba anteriormente esta información no debe estar a simple disposición de cualquiera porque entonces ya no habría lugar a la protección, así mismo esto también se relaciona con otra de sus características señaladas por la doctrina y la cual es el valor económico, el autor Stumpf refiere sobre el aspecto económico del Know How: *“El Know How constituye, junto con el restante progreso técnico general que una empresa pueda haber alcanzado en su producción (y que se manifiesta, entre otros aspectos, en los derechos de protección adquiridos por el empresario), un factor decisivo para determinar la economicidad de la ex-*

5. El autor Farina nos indica que en Francia se llama al know how *connaissances spéciales* o como *savoir faire*, en Alemania le llaman *betrieblische erfahrung*, así mismo la Cámara de Comercio Internacional de París emplea la expresión *Arte de Fabricación* y en la Ley tipo para los países en vías de desarrollo sobre los inventos se habla de conocimientos técnicos. FARINA. Op. Cit. P. 638.

6. El autor Farina menciona que: *“En una resolución de la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial, se lo define de la manera siguiente: “El know how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión”.* FARINA. Op. Cit. P. 639.

7. MASSAGUER (José) *El Contrato de Licencia de Know How*, Editorial Librería Bosch, Barcelona, España, 1989, pgs. 39 y 40.

8. El autor Asensio menciona sobre esta característica de estos conocimientos: *“En la actualidad, goza de aceptación generalizada la idea de que el término Know How incluye conocimientos de carácter no sólo industrial, sino también comercial y relativos a la organización de la actividad empresarial”* DE MIGUEL ASENSIO (Pedro), *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*, Editorial Civitas, Madrid, año 2000, p. 45.

9. MASSAGUER (José), Op. Cit. P. 41.

plotación. Su valor podrá en muchos casos, estimarse mayor que el de un derecho protegido... Para el desarrollo del conjunto, un empresario deberá hacer costosas inversiones”<sup>10</sup>

Pero el valor económico de estos conocimientos no deriva solo de la inversión que la empresa haya realizado, sino además de un elemento estratégico el cual es su utilización Massaguer resume esto diciendo: “Valor patrimonial es el valor económico que encierra la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que la ignoran”<sup>11</sup>.

Bueno precisamente por eso tiene un valor la transmisión de este conocimiento mediante el contrato de Licencia de Know How, ya que esta ventaja competitiva se traslada a una tercera empresa que se beneficiará también económicamente de estos conocimientos y que ya no invierte en su obtención sino mas bien en su explotación.

Finalmente dentro de las Características debemos mencionar una citada por el autor De Miguel Asensio y el indica como una de las características del Know How la siguiente: “El know how recae siempre sobre un elemento inmaterial, su objeto es un conjunto de ideas, procedimientos o experiencias aplicables en el ámbito empresarial; con independencia de que el elemento incorporal tenga un soporte tangible en el que se manifieste”<sup>12</sup>. Estas son en si sin pretender agotar aquí todas pero si las mas representativas características de este conocimiento protegido por el Know How.

### 1.3. NATURALEZA.

El contrato de know How como indicamos es un contrato atípico que no tiene una regulación específica, la regulación es mas bien para proteger el secreto de la información amparada, no existen un acuerdo unánime tampoco respecto a la naturaleza de este el autor Stumpf nos menciona al respecto: “Hasta el presente, la naturaleza del contrato de Know How no ha sido casi objeto de estudio. Las únicas excepciones son los trabajos de LUDECKE Y FISCHER, del KNOPPE Y de BOHME, sin embargo, tampoco estos autores pudieron alcanzar unanimidad de criterio.

KNOPE Y BOHME son de opinión que el contenido de un contrato de Know How es tan diverso, que no se podrían establecer reglas fijas acerca de cuales normas legales encuadran en el. Se trataría de un contrato sui generis.

10. STUMPF (Herbert), El Contrato de Know How, Editorial Temis, Colombia, 1984, Pgs. 14 y 15, 367 pgs.

11. MASSAGUER (José), Op. Cit. P. 41.

12. DE MIGUEL ASENSIO (Pedro) Op. Cit. P. 47.

LUDECKE Y FISCHER sostienen, en cambio, que un contrato de Know How es afín, en líneas generales, al de compraventa. Por consiguiente, le serán aplicables las normas relativas a este, bien con algunas reservas”<sup>13</sup>.

Mi opinión personal sobre el tema y como vas a ver mas adelante es que este es un contrato atípico que necesariamente es sui generis porque se pueden dar diferentes factores dependiendo del tipo de conocimiento que esta protegido por el Know How, el tratar de enmarcarlo en una figura de contratación tradicional no tiene ningún sentido práctico, sobre todo porque existen muchas obligaciones, que se dan por las partes en este contrato que no encuentran un referente en las modalidades de contratación tradicional.

### 1.4. TIPOS.

Otro de los temas que ha dividido la doctrina es si existen el Know How técnico y el Know How comercial<sup>14</sup>, particularmente me parece que la respuesta a esta pregunta se puede resolver acudiendo a la característica de los conocimientos y decíamos que tenían que tener aplicación comercial, es claro que talvez al inicio el Know How tuvo una connotación mas industrial pero hoy en día debemos claramente indicar que existe un Know How comercial que es transmisible, no obstante como nos indica Farina no hay acuerdo sobre este tema, en este sentido el indica: “Gómez Segade excluye del concepto de know how los conocimientos que no tengan carácter industrial, y por ello se opone a que se extienda dicho concepto a los conocimientos meramente comerciales: “La inclusión de conocimientos comerciales dentro del concepto de Know How diluiría la protección del único Know How de auténtico valor; que es el que tiene por objeto datos técnicos industriales. Además expresa dicho autor, cabe subrayar que los contratos de cesión o de know how stricto sensu tienen por objeto tan solo conocimientos técnicos; estos son los únicos que interesan al adquirente a los adquirentes, por que son válidos en todas partes debido a que la técnica es universal”<sup>15</sup>.

13. STUMPF (Herbert), Op. Cit. P. 28.

14. El autor Stumpf, menciona sobre este Know How: “Junto al Know How técnico, basta ahora principal centro de los análisis, hay que reconocer también la existencia de un Know How comercial. Este puede consistir, por ejemplo, en determinada organización de una empresa, lo cual puede tener importancia considerable en esta época de progresiva automatización, y en otros conocimientos comerciales” STUMPF (Herbert) Op. Cit. P. 11.

15. FARINA (Juan M.) Op. Cit. P. 640.

Vemos como pareciera que esta definición de Gómez Segade pareciera corresponder a otro época de la historia, hoy en día los conocimientos comerciales son de tanto valor como los técnicos y es por eso que yo creo que es posible hablar de un know how técnico y de uno comercial o mas fácil aún para no entrar en clasificaciones indicar que el know how esta comprendido por conocimientos técnicos, comerciales, de administración etc.

## II. PROTECCION JURIDICA DEL KNOW HOW.

### 2.1 La Protección Directa como una forma de propiedad.

Tal como nos lo indican los autores Abdulqawi y Zhang<sup>16</sup>, en Estados Unidos se da protección al Know How como una forma de propiedad ellos nos indican: *“La protección del Know How en ese país<sup>17</sup> corresponde a las leyes estaduales que generalmente están basadas ya sea en la primera declaración sobre daños (Restatement of Torts) o en la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales.<sup>18</sup> Bajo esta última el Know How está protegido contra la apropiación indebida (misappropriation). La apropiación Indebida puede resultar de la adquisición ilegal de la información secreta o de su revelación o uso ilegales. Esta distinción es necesaria aunque la adquisición ilegal puede ser una de las causas de revelación o uso ilegal-porque la adquisición puede ser legal pero el uso o la revelación incorrectos. Inversamente, la adquisición ilegal per se puede ser invocada en una acción contra quien adquirió el Know How por medios improprios, aunque no lo revele de manera alguna<sup>19</sup>”*.

Es importante así indicar que la propia Ley Uniforme sobre secretos industriales es la que define en el artículo 1 lo que son medios propios para adquirir el Know How y estos son como los citan ABDULQUAWI Y ZHANG:

- 1) Obtención por Investigación Independiente.
- 2) Obtención por Ingeniería Inversa.
- 3) Obtención bajo Licencia del Titular de un Secreto Industrial
- 4) Observación de la Solución en uso o exhibición públicos
- 5) Obtención del secreto a partir de publicaciones.

Diremos finalmente en sentido contrario que toda adquisición que no se realice bajo estos supuestos es una adquisición no propia o impropia y esta sancionada como una apropiación indebida y como indicaba anteriormente puede ser también según el supuesto sancionada por la ley de espionaje.

#### a. La Protección indirecta, consideración del Know How como Monopolio de Hecho.

Tal como indicamos esta regulación como forma de propiedad es propia de los Anglosajones no obstante en otros ordenamientos se ha considerado una regulación de la protección vía monopolio de hecho los autores Abdulquawi y Zhang, consideran que el monopolio de hecho produce consecuencias jurídicas, ya sea mediante relaciones contractuales o confidenciales cesionario y el cedente<sup>20</sup> como veremos esta es una forma de considerar la protección vía monopolio del que goza el tenedor de este conocimiento secreto.

#### b. La Protección Contractual del Know How.

Esta es quizá una de las mas importantes formas de proteger el Know How, ya que mientras yo mantenga mis secretos custodiados es muy difícil que estos corran riesgos pero si accedo a que otros tengan acceso a esta información debo garantizar la protección de esta información para que no se haga pública<sup>21</sup>, más adelante vamos a analizar el contrato de Licencia del Know How, así mismo no solo cuando se concede la licencia del Know How el mismo esta en riesgo sino que además producto de una relación laboral se deben establecer condiciones específicas en aquellos acuerdos laborales donde el trabajador necesariamente va a tener acceso a informaciones protegidas por el Know How, entonces se debe proteger que una vez finalizado el contrato o durante su vigencia esta información no se haga pública sin autorización.

16 ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng) Propiedad Intelectual, Revista del Derecho Industrial, Año 15, Mayo-Diciembre de 1993, N. 44/45 Ediciones Depalma Argentina, p. 411.

17. Como nos indica el Autor Gilbert, En EEUU, los secretos industriales no solo se protegen a través del The Uniform Trade Secrets Act, sino que además de la Ley Federal llamada Economic Espionage Act Of 1996, firmada en 1996 por el Presidente Clinton y que protege penalmente la apropiación indebida de secretos industriales. GILBERTH (Jill), Op. Cit. P. 266.

18. Esta define en su sección I (2), la apropiación indebida de Secretos Industriales y que regula la adquisición de secretos industriales cuando se conoce que fue adquirida por medios indebidos o la revelación de un secreto industrial ajeno, sin consentimiento por una tercera persona que no utilizó medios propios para su adquisición.

19. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng) Op. Cit. P. 412.

20. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 414.

21. Tal como mencionan Abdulquawi y Zhang, es muy importante que siempre el poseedor de la información especifique muy claramente en el contrato no solo el carácter secreto del Know How transferido sino además las restricciones a su transmisión. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 415.

### c. La Protección del Know How, por la relación de confidencialidad del Know How.

Como refería en el apartado anterior esta forma de protección esta relacionada con una situación contractual como lo es un contrato laboral siendo en este caso reconocida la existencia de una vinculación fiduciaria<sup>22</sup> que se daría con el nacimiento del contrato de trabajo y que se mantendría aún después de concluido, los autores Abdulquawi y Zhang, mencionan a este respecto: “Sin embargo debe lograrse un balance entre la protección del Know How del empleador y el interés del empleado. Una decisión de los tribunales ingleses en el caso “*Faccenda Chiken c. Fowler*” puede ser vista como un intento de buscar este balance. Según el fallo, la protección del Know How después de concluido el empleo debe estar relacionada con pactos expresos, los cuales son exigibles solamente si son razonablemente necesarios para proteger un interés relevante del empleador.....Sobre el aspecto de si un demandado debe darse cuenta de que los datos le son comunicados confidencialmente, un tribunal inglés en el caso “*Coco c. Clark*” estableció que si las circunstancias son tales que cualquier hombre razonable en los zapatos del receptor de la información se hubiera percatado de que ella le era dada en reserva, esto es suficiente para imponerle una equitativa obligación de confidencialidad”<sup>23</sup>.

Bueno diremos entonces que es claro que si queremos una adecuada protección del Know How frente a las relaciones de empleo debemos ocuparnos de la debida diligencia de establecer en los contratos laborales, cláusulas que aseguren la fidelidad del empleado a la compañía una vez finalizada la relación laboral.

### d. La Protección Vía Competencia Desleal.

Finalmente tenemos una protección vía competencia desleal<sup>24</sup> este es un concepto realmente que se ha desarrollado poco en nuestra legislación no obstante si ha tenido un importante desarrollo a nivel internacional, los autores Abdulqawi y Zhang, definen el

22. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 416.

23. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. p. 417.

24. Reconocida según el autor MASSAGUER en España vía Ley de Marcas, el menciona: *En el primer sentido, el titular del Know How se halla protegido por las normas sobre competencia desleal, de forma evidente tras la aprobación de la Ley de Marcas de 1988. Las anteriores deficiencias normativas han quedado salvadas por los arts. 87, 88 y 89 LM, que, por ahora, establecen el cuerpo general del Derecho de represión de la competencia desleal en el España. El art. 87 LM contiene la cláusula general de prohibición, que tiene por desleal todo acto de competencia contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles”. MASSAGUER (Jorge) Op. Cit. P. 49.*

termino de la siguiente forma: “*Competencia desleal es un término usado generalmente para indicar una práctica comercial deshonesta. Las Leyes sobre competencia desleal buscan prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto. En el Caso del Know How, todo acto por el cual éste sea revelado, usado o adquirido por otros sin el consentimiento del poseedor puede ser considerado como una violación al Know How, solamente si se produce una competencia desleal según es definida por cada ley determinada*”<sup>25</sup>.

Como vemos el concepto de competencia desleal es un concepto bastante amplio que puede englobar diferentes prácticas comerciales que se pueden considerar no honestas o deshonestas o también considerar la existencia de usos comerciales no honestos.

## III. PROTECCION JURIDICA DEL KNOW HOW EN COSTA RICA Y REGULACION DE LA PROTECCION AL CONTRATO EN EL DERECHO INTERNACIONAL.

### 3.1 Ley 7975 de Información no Divulgada.

En el año 1999, se dicto esta ley con dos objetivos específicos, primeramente protegerla información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales<sup>26</sup> y por otro lado se busca con esta ley contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología.

Es una regulación de apenas diez artículos pero que considero reúne una adecuada protección el artículo 2 nos indica cual es la información que se protege<sup>27</sup> indicando que se protegen los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, esta información puede ser poseída por una persona física como por una persona jurídica, la idea de este artículo es impedir que esta información sea divulgada a terceros, adquirida por estos o utilizada

25. ABDULQUAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 418.

26. Es importante que tanto en esta Ley como en la ley de Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual se usa indistintamente la expresión secretos comerciales e industriales, esto facilita la protección del Know How no solo industrial sino también comercial.

27. Referente a esta información el artículo 2 establece que la información protegida se debe ajustar a varios requisitos y señala:

- a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.
- b) Este legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables para y proporcionales para mantenerla secreta.
- c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos<sup>28</sup>.

Así mismo mas adelante el artículo realiza una definición de información no divulgada y menciona que se refiere en especial a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción.

Finalmente el artículo dos indica los medios en que debe constar esta información y se establece en el artículo 3 que corresponderá al Registro de la Propiedad Industrial Custodiar esta información.

El artículo 4 regula lo correspondiente a la información no comprendida dentro de esta<sup>29</sup> y además indica claramente que no se considerará que entra dentro del dominio público aquella información confidencial que cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 2, haya sido proporcionada a cualquier autoridad por el poseedor cuando la reveló para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad, por constituir este un requisito formal, así mismo la ley reitera algo ya obvio y es el deber de confidencialidad de estas autoridades sobre la información recibida.

El artículo 5 menciona dos aspectos muy importantes, por un lado las dos posibilidades de obtención lícita de esta información, mediante transmisión del poseedor o mediante autorización de uso de esta y establece una regulación creo muy adecuada ya que establece para que no quede ninguna duda que el tercero solo puede transferir esta información cuando ha sido expresamente pactado, se evita así la discusión de si existe duda acerca de si se podía transmitir o no la información, es claro que si expresamente no se autoriza esto no es posible.

El artículo seis habla de la responsabilidad de las personas que hayan actuado en forma contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial, claro esta sin estar debidamente autorizados por el titular de esta información; así mismo cualquiera que obtenga beneficios económicos deriva-

dos de tales prácticas o actos, y establece finalmente este artículo que una ley posterior regulará las acciones administrativas, civiles o penales relativas a esta ley<sup>30</sup>.

El artículo 7 regula lo concerniente a la Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales, es importante aquí anotar que nuestro legislador en el caso de Costa Rica si regulo que a la persona se le debe advertir en forma expresa de la confidencialidad de la información<sup>31</sup> es importante además que este artículo regula que en aquellos casos en los contratos se transmitan conocimientos técnicos especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger la información no divulgada.

Finalmente los últimos tres artículos regulan la protección de la información no divulgada en protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agropecuarios; la protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales y finalmente en el artículo 10 se establece el alcance de la protección que otorga la información no divulgada.<sup>32</sup>

### 3.2 Ley 8039 de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Esta ley viene a complementar las obligaciones adquiridas por el país al adoptar la regulación mínima del ADPIC y como ella misma lo indica es una Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la misma se establecen los procedimientos de carácter administrativo y judicial en procura de la protección de los derechos de propiedad intelectual y también de la información no divulgada, y ampara violaciones establecidas tanto en la Ley Nacional como en los Convenios Internacionales, a efecto de la regulación de la información no divulgada es importante en dicha ley, el artículo primero que regula el ámbito de aplicación, el artículo 33 que regula lo concerniente a procedimientos administrativos en materia de información no divulgada, así como el artículo 34, que regula la materia de impugnación en casos de información no

28. El mismo artículo 2 menciona como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras:

- a) Prácticas de incumplimiento de contratos.
- b) Abuso de Confianza.
- c) Instigación a la infracción.
- d) Adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que por negligencia grave, no lo hayan sabido.

29. Indica que no se protege la información que:

- a) Sea del dominio público.
- b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo.
- c) Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

30. Aquí se remitía a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, que como veremos mas adelante regula las acciones en protección de la información no divulgada.

31. Esta disposición introduce mucha seguridad jurídica, ya que incluso se cuenta con delitos penales para sancionar la revelación de esta información y la introducción de esta prevención expresa, pareciera per se eliminar la posibilidad de una revelación culposa de la información.

32. Según este artículo la información no divulgada otorga un derecho de propiedad limitado en cuanto a su posesión y usufructo.

divulgada, y que establece el recurso de revocatoria ante el Registro de Propiedad Industrial y el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

Finalmente es importante indicar que la ley contenía en los artículos 49 y 50 unos delitos relacionados con información no divulgada, primeramente el artículo 49 denominado Divulgación de secretos comerciales o industriales y el 50 de obtención de información no divulgada por medios ilícitos,<sup>33</sup> ambos artículos estuvieron vigentes del 2000 hasta Julio del 2008 que por medio de la Ley 8656, una de las leyes de implementación del TLC, se derogaron dichos artículos, y dejando inexistente la protección vía penal de estos derechos de propiedad intelectual.

### 3.3 Resolución de la Cámara de Comercio Internacional.

Esta resolución<sup>34</sup> es citada por los autores Abdulqawi y Zhang y ellos indican sobre la misma: *“Es interesante señalar que en el preámbulo, el know How es considerado un valioso elemento de propiedad industrial que complementa a las patentes y otros derechos, mientras que el artículo 6 determina que el poseedor*

*del know how no tiene sobre él derechos exclusivos vis a vis cualquier otro que haya descubierto el mismo know how en forma independiente. Tales poseedores independientes tienen exactamente los mismos derechos que el poseedor original para usar, divulgar o transferir el know how.”*<sup>35</sup>

Es interesante mencionar que en esta resolución solo se esta protegiendo el secreto industrial.

### 3.1 Disposición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta es una disposición que se conoce como Ley-Modelo sobre invenciones para Países en Desarrollo, en la misma se trata el Know How,<sup>36</sup> en realidad la misma solo resguarda al igual que la de la Cámara de Comercio Internacional el Know How industrial, lo mas importante talvez de esta resolución es que contempla también una sanción a la adquisición no lícita del know How.

### 3.2 El Convenio de París.

Si bien es cierto el artículo 10 bis del Convenio de Paris señala que los países miembros están obligados a asegurar a los nacionales de los demás países de la unión y aquellos asimilados en virtud del artículo 3, una protección eficaz contra la competencia desleal, no contempla ninguna regulación específica de los secretos industriales o comerciales, los autores Abdulqawi y Zhang, mencionan al respecto: *“Pero como el Know How no es visualizado como una categoría especial de propiedad industrial, no se le puede considerar alcanzado por el Convenio ni aún por su artículo 10 bis, relativo a la competencia desleal”*<sup>37</sup>

33. Esta regulación es similar a la que posee EEUU por espionaje y ya antes mencionada, que no obstante como mencionamos en Costa Rica, nuestro legislador vía ley 8656 del 18 de Julio del año 2008, decidió derogar los delitos relacionados a la información no divulgada, sacando el ámbito penal de esta parte de la Propiedad Intelectual, es importante mencionar que no obstante durante la vigencia de la normas del 2000 al 2008, no se recurrió prácticamente a estas normas.

34. Adoptada en 1961 en el seno de la Camara de Comercio Internacional, se integra por un preámbulo y siete artículos:

1) Know How industrial significa conocimiento técnico aplicado, métodos y datos necesarios para llevar a la práctica técnicas que cumplen finalidades industriales.

2) Si ese know How es de naturaleza secreta constituye un valioso activo comercial y debe ser protegido por la ley.

3) El Know How debe ser considerado de naturaleza secreta, si no ha sido publicado de manera que lo haga disponible para el público, y la firma que lo ha desarrollado o adquirido legalmente toma los recaudos razonables para evitar la revelación no autorizada. En adelante tal know how es mencionado como know how secreto.

4) Se considera que una empresa hace uso ilegal de un Know how industrial sobre el cual sabe o debería saber que es Know How secreto de otra empresa, si lo hace sin el consentimiento de ésta.

5) Se considera también ilegal la divulgación del know how secreto de una empresa, o su transferencia a otros, sin el consentimiento de esa empresa.

6) Ninguna de las disposiciones de esta resolución afectarán el derecho de una empresa a usar, divulgar o transferir todo Know How industrial que ella ha creado o desarrollado de manera independiente, o a usar cualquier Know How industrial que ha sido publicado de modo de hacerlo disponible al público.

7) Será concedida acción u orden para reparar daños, respecto del uso ilegal, la divulgación o la transferencia del Know How secreto. (Texto citado por ABDUQAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 420.

35. ABDULQAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P. 421.

36. Se regula en el artículo 204 que establece: La persona que ha desarrollado el know how, así como todo proveedor o receptor de know how, puede interponer en los tribunales acciones contra cualquier persona que: (i) Obtenga el know How evadiendo o superando las precauciones tomadas para impedir su revelación pública; o (ii) antes de la revelación al público, divulgue, comunique a otro o use industrialmente el know how, a menos que esa divulgación, comunicación, o uso sea efectuada con el acuerdo de la persona que desarrollo el Know How o cualquier proveedor o receptor de él; o persona que no sabía o no podía razonablemente esperarse que el know how no había sido revelado al público; o por una persona o con el acuerdo de una persona que había desarrollado independientemente el mismo know how. Artículo citado por ABDULQAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P.422.

37. ABDULQAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng), Op. Cit. P.423.

### 3.3 La Protección en los TRIPs o ADPIC.

En relación a los ADPIC, contrario a la inexistente regulación del Convenio de París el ADPIC si contempla expresamente una regulación de protección de secretos empresariales esta protección se da vía competencia desleal, la autora Flores de Molina nos indica: “*d) La no divulgación de secretos empresariales: El acuerdo obliga a los Estados Miembros a prohibir la adquisición, utilización o divulgación a terceros, sin autorización, de cualquier información que un empresario mantenga secreta y cuya divulgación pudiera representar una ventaja competitiva a quien la obtenga por su valor comercial. Esa información debe haber sido objeto de medidas de protección razonables, a efecto de no permitir su fácil acceso a cualquier persona. La adquisición de los secretos empresariales debe sancionarse civilmente, aún cuando quien hubiere adquirido la información no supiera que la adquisición implicaba un acto de competencia desleal.*”<sup>38</sup>

Esta es la protección que a nivel general tiene el Know How no solo en nuestra legislación, sino en los ordenamientos de carácter internacional.

#### EL CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW HOW TEMA PRIMERO: CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW HOW, CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA Y TIPOS.

#### INTRODUCCIÓN:

En esta segunda unidad tratare el tema del contrato de Li tratando de definir lo mas claramente, cuales son las obligaciones que adquieren cada una de las partes que participan del contrato y como se puede regular mejor el clausulado del contrato, en todos sus aspectos.

#### 1.1 Concepto.

La definición del contrato de Licencia del Know How no es un tema fácil ya que como vimos esta forma de conocimiento es muy sui generis, una de las definiciones mas claras del contrato de Licencia de Know How la da el autor Massaguer, el menciona: “*El contrato de licencia del Know How no es un tipo legal, sino un tipo social, que atendiendo a la práctica contractual, se puede definir como aquel negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (Licenciante), titular*

*de un know how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (Licenciado o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con ese fin se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el Licenciario 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 empleo del Know How, licenciado*”<sup>39</sup>.

Como podemos extraer esta es una definición muy amplia que casi por si sola describe las principales partes del acuerdo de licencia de Know How.<sup>40</sup> Es importante anotar que como lo que se protege es un conocimiento como veremos mas adelante lo importante es asegurar este conocimiento para que no sea objeto de una apropiación indebida de un uso negligente o de una explotación indiscriminada, ya que en principio el Know How debe resarcir en primera instancia a su titular.

#### 1.2 Características.

La característica mas importantes de este contrato es sin duda alguna y en primer lugar que es un contrato atípico no regulado que ha nacido a la vida jurídica por el ejercicio de prácticas y usos comerciales y que a pesar de que hoy el Know How como conocimiento si encuentra protección legal, se ha dejado a la libre voluntad de las partes la regulación específica de cada contrato de licencia de Know How.

Es así mismo un contrato consensual, este contrato al ser atípico permite a las partes un amplio margen de negociación de los diferentes aspectos del contrato, duración, pagos etc.<sup>41</sup>

Es un contrato Oneroso,<sup>42</sup> no obstante como nos indica el autor Massaguer, puede ser que esta no sea una nota característica de todos los contratos de Know How, el menciona: “*El contrato de licencia de Know How es, pues, un contrato oneroso y conmutativo por*

39. MASSAGUER (José), Op. Cit. p. 69.

40. Es importante que en este contrato no se esta cediendo el Know How el cual es perfectamente cesible solo que en el caso del cedente este pierde sus derechos sobre el Know How, en cambio en este contrato de Licencia el Otorgante solo tiene restricciones para su utilización de tiempo y territorio.

41. Las partes son las que van a definir el contenido del contrato por mutuo acuerdo.

42. Como veíamos la onerosidad esta estrechamente relacionada con el valor que representa este conocimiento secreto que se protege y por tanto el contrato de Know How, busca necesariamente la onerosidad como forma de retribuir al titular del conocimiento el esfuerzo involucrado en llegar a el.

38. FLORES DE MOLINA (Edith), Introducción a la Propiedad Intelectual, Editorial SIECA/USAID, San José, Costa Rica, 2004, p. 67.



*naturaleza. No obstante es imaginable que la licencia del know how se realice a título gratuito, con lo que estaría ante un negocio bilateral imperfecto, toda vez que el licenciatarario estará en cualquier caso sometido a una obligación de confidencialidad”.*<sup>43</sup>

Es un contrato claramente bilateral tal como observamos de su definición desde el inicio se crean obligaciones para ambas partes involucradas y como veíamos aunque sea a título gratuito este contrato impondrá sin duda alguna obligaciones a ambas partes.

Finalmente diremos que es un contrato de tracto sucesivo, genera obligaciones que se van a ir manteniendo y ejecutando durante la vigencia del contrato.

Estas son en principio las principales características del Contrato de Licencia de Know How.

### 1.3. Naturaleza.

Sobre la naturaleza de este contrato es importante establecer que como es un contrato que su origen se ha situado en el tráfico comercial, es mi opinión que es un contrato mercantil, no obstante es importante citar las razones que da el autor Massaguer para considerar este contrato como comercial, el menciona: *“En suma, el contrato de licencia de Know How presenta los factores (objeto; función económica; intención del adquirente) a que el Código de Comercio liga la mercantilidad de la compraventa, amén de la proximidad estructural entre licencia y compraventa, por lo que es lícito sostener que el contrato de licencia de Know How es un contrato mercantil”*<sup>44</sup>

Es claro parece que no se puede negar la naturaleza comercial de este contrato y que la discusión sobre la naturaleza del mismo ha pasado ya a un segundo plano.

### 1.4. Tipos de Concesión.

Esta clasificación proviene de si lo que se cede es la explotación en exclusiva o no o si existen reservas a esa explotación, el autor Stumpf, nos indica al respecto: *“Los contratos de Know How, pueden ser de naturaleza exclusiva. Esto significa que el dador le promete al beneficiario cederle a él solo el Know How para un territorio determinado y no producir ni distribuir o vender el mismo el objeto dentro de este territorio. Si luego el dador le transmite el secreto sea protegible o no a otra persona, viola sus obligaciones contractuales y queda obligado a indemnizar.....A diferencia del Know How exclusivo, en el cual el derecho*

*del beneficiario al uso del conocimiento es excluyente, en la concesión simple ese derecho del beneficiario es ordinario y corriente. El cedente conserva el derecho de explotar ese Know How paralelamente”*<sup>45</sup>

Yo particularmente preferiría referirme a un solo contrato de Know How, en el cual las partes pueden establecer restricciones a la utilización de los conocimientos, no obstante es muy normal que se recurra a las clasificaciones de concesión exclusiva o simple.

## TEMA SEGUNDO: FORMACION DEL CONTRATO DE LICENCIA Y GARANTIAS OTORGADAS POR EL CEDENTE.

### 2.1 Las Tratativas Preliminares.

En relación a estas es importante ver que como la información que se maneja es secreta el tema de la información debe ser manejado con mucho cuidado el autor Massaguer refiere sobre esto quizá el punto más importante el indica: *“En consecuencia la realización del contrato de licencia precisa de mecanismos que impidan al interesado como posible licenciatarario poner término a los tratos preliminares llegado a un punto en que los conocimientos develados pudieren serle útiles para su explotación o comunicación a terceros”*<sup>46</sup>.

Es por eso que a pesar de existir la regulación por competencia desleal debe establecerse un resguardo vía regulación de estas tratativas preliminares, en las cuales se establezca claramente como se protegerá esta información, ya que no se establece en nuestro Código Civil un Régimen de Responsabilidad Precontractual de manera expresa.

### 2.2. Capacidad de las Partes.

En el caso de capacidad de las partes se rige en el caso nuestro por el régimen civil que establece el Código Civil.

### 2.3. Forma del Contrato.

Al ser en nuestro país un contrato atípico la forma la van a determinar las partes, si creo que es necesario en los contratos de Know How acudir a la forma escrita, ya que por ejemplo si en este contrato se involucra otros contratos como transferencia o licencia de patente de acuerdo a nuestra Ley de Patentes de Invención,

43. MASSAGUER (José), Op. Cit. P. 81.

44. MASSAGUER (José), Op. Cit. P. 94.

45. STUMPF (Herbert), Op. Cit. P. 63 y 68.

46. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 153.

Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la transferencia o licencia de patente se inscribe en el Registro de la Propiedad Industrial.<sup>47</sup>

Así mismo la necesidad de un clausulado que regule adecuadamente la resolución del contrato, la terminación, las obligaciones aconsejan que la mejor forma sea un contrato escrito.

#### 2.4. Parte Expositiva del Contrato.

Aunque lo ideal es que se podamos nosotros dar forma al contrato el tratamiento que a nivel doctrinario se le da a la parte expositiva sobre todo a efectos de interpretación del contrato hacen importante realizar una cita de lo que considera Massaguer debe ser la parte expositiva del contrato el indica: *“El texto del contrato del know how consta normalmente de tres partes: preámbulo, clausulado y anexos. La parte expositiva del contrato se inicia con un preámbulo, que aquí posee una particular relevancia. En él, como en todos los contratos se identifican las partes contratantes, con toda precisión, se expresa de modo general, la finalidad objetiva del contrato y los fines perseguidos por las partes al contratar.....se describen también en términos amplios, el Know How objeto del contrato y los puntos esenciales del contrato (concesión de derecho de explotación; referencia a la contraprestación; inicio y fin de la vigencia del contrato; territorio y campo técnico para el que se autoriza la explotación del know how licenciado, así como, en su caso, se precisa si con anterioridad ya se han concedido derechos de explotación a favor de terceros sobre el mismo Know How....La particularidad que dota al preámbulo del contrato de licencia de Know How de una relevancia especial es la función que puede llegar a desempeñar en la interpretación del clausulado del contrato, en caso de controversia, el preámbulo será una fuente de interpretación del contenido del punto concreto discutido, ya que refleja en lo esencial el propósito de las partes.....A estas definiciones sigue una lista que recoge las definiciones de los términos mas importantes empleados a lo largo del texto del contrato”<sup>48</sup>.*

Vemos como claramente Massaguer nos establece cuales son los elementos mas importantes del contrato donde el mismo debe contener un preámbulo suficiente donde no solo se introduzca los objetivos, fines y voluntad de las partes sino información esencial sobre inicio, fin del contrato, territorio, en fin obligaciones de las partes para luego pasar a interpretación de los

términos utilizados, finalmente el contrato llevará, las cláusulas de resolución y culminación del contrato que se hace necesario regular.

### TEMA TERCERO: OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW HOW.

#### 3.1. Obligaciones contractuales del Licenciante o concedente del Know How.

Como veíamos mas o menos la estructura del contrato conllevará primero un preámbulo y luego inmediatamente las obligaciones de las partes la primera obligación del licenciante es poner a disposición del licenciario el know how y las condiciones para explotarlo no se trata solo de dar el know How material, sino además la parte mas importante la intelectual la plena comunicación de los secretos técnicos como la llama Messeguer.<sup>49</sup> Esto conlleva otras obligaciones muy ligadas que diré son consecuencia natural de la anterior como es la entrega de los objetos y aquella documentación técnica necesaria, aquí es importante pactar como se entrega esta documentación, por que plazo, para que fin, cuales son las obligaciones del tenedor de la misma y como se restituirá la misma a la finalización del contrato.

Así mismo como son conocimientos técnicos se regulará también lo referente a la asistencia técnica y de formación del personal,<sup>50</sup> es muy importante que la parte de asistencia técnica este expresamente regulada como se dará, por cuenta de quien, los seguros de los empleados involucrados en el proceso y los plazos de asistencia, si la asistencia solo se da al inicio o si se da a lo largo del contrato.

En algunos casos nos indica Massaguer se da una obligación de prestaciones de carácter comercial, como comercializar los productos del licenciario.<sup>51</sup>

Un tema de interés en estas obligaciones es la responsabilidad por el resultado, el mismo solo se debe establecer en el contrato en relación a la idoneidad de la técnica nunca se puede comprometer la existencia de un resultado comercial.

Así mismo se debe establecer la obligación de secreto del Licenciante, es claro que el licenciario está pagando por una información que le producirá una ventaja competitiva y desde este punto de vista no

47. Artículo 3 inciso 4), de la citada ley.

48. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 159 y 160.

49. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 165.

50. Como indique anteriormente se puede regular lo referente a la confidencialidad de los empleados del licenciario.

51. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 175.

debe pagar si el licenciante hace pública la información de manera que terceros tienen acceso a esta, esta pierde su valor, esta entonces es una obligación que se debe establecer a cargo del licenciante.

Otra obligación muy importante es en cuanto al respeto del territorio por parte del licenciante, el compromiso de no otorgar más licencias en ese territorio o explotar el mismo el Know How en ese territorio.

### 3.2. Obligaciones del Licenciario o Beneficiario.

Estas obligaciones diremos que son primeramente la de pago, sobre el tema se debe claramente fijar las formas de los pagos, la moneda en que se harán, las regalías o rentas periódicas cuando se harán, como se calcularán y además permitir el acceso del licenciante a la verificación de esta información.

Se debe establecer también como mencionaremos más adelante en la resolución la obligación del pago de todo el periodo de licencia, si el licenciario es culpable de la publicación de la información, además fijar el monto de la indemnización de daños y perjuicios.

La obligación de secreto claramente vinculada a este tema, el licenciario no puede revelar la información protegida, así mismo no puede conceder licencias, ni ceder las mismas, esto debe estar debidamente regulado en el contrato.

Otra obligación del Licenciario es la explotación del Know How y el cumplimiento de las normas de calidad en la explotación del mismo, se debe establecer claramente cuales son las obligaciones de explotación, en que momento se iniciará y las consecuencias del no inicio, así mismo el soportar controles de calidad y si estos se harán en forma periódica o de manera imprevista y la obligación de permitir el acceso a los supervisores.

Así mismo se debe establecer la obligación de empleo de signos distintivos en todos los productos de manera que no se vayan a sustituir estos signos distintivos.

Otra obligación es la restricción en cuanto a precios en el caso de productos.

Finalmente también las obligaciones referentes a la venta, comercialización y distribución de los productos una vez finalizado el plazo del contrato, se puede establecer derecho de prioridad de compra al licenciante de los productos existentes o en proceso a la finalización del contrato.

Un último punto a tratar es obligaciones recíprocas que se pueden imponer a los dos referentes a territorio en que se va a ejecutar el contrato, el respeto del mismo y como se sancionará el incumplimiento y además la posibilidad de arbitrajes para la solución

de diferendos con el contrato obligación que tendrían que asumir los dos.

## TEMA CUARTO: DURACION, INCUMPLIMIENTO Y TERMINACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW HOW.

### 4.1 Duración del Contrato.

La duración del contrato a mi criterio será definida por las partes de conformidad a las necesidades propias del negocio y el plazo estimado que pueden estar previendo, si es claro que como el secreto comercial debe ser protegido por el titular, no está sujeto a un plazo determinado, como si lo es el caso de las patentes, por esto en algunos casos la duración del contrato de Know How, puede estar determinada por la existencia de otros contratos, el autor Massaguer al respecto indica: *“La determinación del período de vigencia del contrato de licencia de know how es una de las cuestiones más delicadas que presenta su redacción. Aquí inciden cuestiones de diversa índole, como la concurrencia de prestaciones, todas partes del contenido del contrato de licencia del Know How, de diferente duración: la vinculación del contrato de licencia de know how a otros negocios jurídicos (licencia de patente, de marca, servicios de ingeniería), integrados en un mismo contrato o no; así como la presencia de un conjunto de normas imperativas a las que no puede distraerse el plazo fijado por las partes, en particular la legislación sobre defensa de la competencia. Dos son las posibilidades con que se encuentran las partes a la hora de determinar la duración del contrato; señalar un plazo fijo o no introducir ninguna determinación al respecto, estableciéndose en este segundo supuesto un tiempo mínimo de duración”*.<sup>52</sup>

Particularmente a mi me parece que la posición de Massaguer es muy acertada solo que introduciría una pequeña modificación en el sentido de que en el caso de fijación de un plazo mínimo se establezca un procedimiento para que el licenciario o licenciante puedan comunicar a la otra parte su deseo de no continuar con el contrato, esto por que bueno es cierto el dice un plazo mínimo, pero esto crea inseguridad jurídica porque que pasa al cumplirse este plazo se da una resolución automática del contrato o una prórroga, pareciera que es mejor regularlo con una pequeña cláusula con la cual cualquiera de las partes pueda válidamente notificar a la otra de su deseo de no continuar con el contrato.

52. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 316.

#### 4.2 Incumplimiento.

Bueno como analizamos al ver las características del contrato este es un contrato bilateral y de tracto sucesivo, es decir crea obligaciones a ambas partes, que deben ejecutarse durante toda la vigencia del contrato, el incumplimiento de estas obligaciones va a generar necesariamente un efecto, considerando al igual que la doctrina<sup>53</sup> que lo mas adecuado es que ante el incumplimiento se pueda dar la resolución del contrato, el autor Massaguer,<sup>54</sup> considera que en caso de que la resolución se de por la no puesta en disposición del Know How, sería conveniente que se estableciera contractualmente una cláusula para que en estos casos si el incumplimiento obedece a una causa justificada se pueda renegociar el contrato, claro estableciendo una indemnización por los daños y perjuicios causados.

El incumplimiento también puede ser por falta de pago, en estos casos al igual que el anterior sería conveniente establecer la posibilidad de una resolución unilateral con abono de daños y perjuicios o con la posibilidad de obligar al cumplimiento obligatorio.

También como apunta Massaguer,<sup>55</sup> puede darse el caso de que la resolución se de por una divulgación del secreto imputable al licenciario se puede pactar la obligación de que este siga pagando durante toda la vigencia pactada del contrato y además de la indemnización por daños y perjuicios.

Se pueden además incluir cláusulas de resolución por falta de explotación del Know How, aquí en estos casos por ser un contrato donde priva la buena fe de las partes, podemos incluir o sería importante se establezca el que se le realice un requerimiento al licenciario para que inicie la explotación, así mismo que se establezca en que plazo después del requerimiento se debe dar esta explotación.

Finalmente y tal como también Massaguer menciona se puede incluir una cláusula de resolución del contrato por falta de mantenimiento de la calidad o por falta de cumplimiento del empleo de signos distintivos.<sup>56</sup>

#### 4.3 Terminación del Contrato.

La terminación del contrato necesariamente acarrea algunos efectos que son de interés para una adecuada regulación del contrato, debemos en este sentido hacer hincapié a la necesidad de resguardar

los conocimientos objeto del Know How, lo primero importante de mencionar es que podemos incluir la obligación del licenciario del Know How de advertir expresamente a los empleados que se les están transfiriendo secretos comerciales,<sup>57</sup> y se podría negociar que se establezcan cláusulas que limiten a estos empleados una vez terminada la relación con el Licenciario divulgar la información protegida por el Know How transferido.

Así mismo es claro que solo se puede recuperar al final del contrato el soporte material del Know How, no de los conocimientos que ya han sido transferidos en este sentido el autor Massaguer indica que es necesario establecer en el contrato una prohibición de explotación por un termino suficiente de protección.<sup>58</sup>

Es claro también que al darse la finalización del contrato se puede tener ya montada una línea de producción, bodegas con inventarios para esta producción o inventario disponible para la venta, así que es necesario establecer a mi criterio en el contrato un plazo de gracia una vez terminado el contrato para poder disponer de todos estos bienes, sin hacer uso abusivo y desleal del Know How, estos plazos deben ser razonables, no se pueden negociar ni plazos muy largos ni muy cortos.

#### CONCLUSIONES.

En Costa Rica tenemos una adecuada protección del Know How no solo en la legislación interna sino, además en los instrumentos internacionales de protección, el convenio de Paris y los ADPIC ambos ratificados en Costa Rica.

El contrato de Licencia de Know How es un contrato atípico en nuestro ordenamiento y por lo tanto la protección de este conocimiento vía contractual es esencial, de ahí que se requiere establecer claramente cuales 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, es por ello muy importante establecer para cada caso concreto por parte de los operadores jurídicos adecuados contratos escritos que regulen minuciosamente todos los aspectos de un acuerdo de esta naturaleza.

53. En este sentido STUMPF (Herbert) Op. Cit. P. 159 y MASSAGUER (José), Op. Cit. P. 322.

54. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 307.

55. Ibid. P. 308.

56. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 310.

57. Esto es importante a efectos de la regulación del artículo 7 de la Ley de Información no divulgada que establece que se le debe indicar expresamente al empleado que se le están transmitiendo informaciones secretas y además de que se puede pactar que se negocien cláusulas de fidelidad en los contratos laborales.

58. MASSAGUER (José) Op. Cit. P. 324.

La regulación de este contrato la encontramos no solo en la Ley de Información no divulgada sino a demás en la Ley de Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual y por lo tanto existe un régimen de protección en este sentido.

Finalmente es importante indicar que hay una adecuada regulación de los contratos laborales en Costa Rica referente a la confidencialidad de los empleados a los que debe indicárseles directamente de forma expresa que manejan información de carácter confidencial, y evitar así la divulgación culposa de estas informaciones.

#### IV. BIBLIOGRAFIA.

##### LIBROS.

- 1) FARINA (Juan M.), Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993.
- 2) GILBERT (JILL) The Entrepreneur's Guide To Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets, and Licensing, Berkley Books, New York, 2004,
- 3) CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Editorial Heliasta, Argentina Volumen V, P. 24.
- 4) MASSAGUER (José) El Contrato de Licencia de Know How, Editorial Librería Bosch, Barcelona, España, 1989.
- 5) DE MIGUEL ASENSIO (Pedro), Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial, Editorial Civitas, Madrid, año 2000, p. 45.
- 6) STUMPF (Herbert), El Contrato de Know How, Editorial Temis, Colombia, 1984,
- 7) ABDULQAWI A. (Yusuf) y ZHANG (Feng) Propiedad Intelectual, Revista del Derecho Industrial, Año 15, Mayo-Diciembre de 1993, N. 44/45 Ediciones Depalma Argentina,
- 8) FLORES DE MOLINA (Edith), Introducción a la Propiedad Intelectual, Editorial SIECA/USAID, San José, Costa Rica, 2004, p. 67.
- 9) SERRANO PIEDECASAS (Jorge), El Know How y el Secreto de Empresa, Editorial Tiran lo blanch, Valencia 2002.

##### NORMATIVA CITADA Y USADA.

- 1) Ley 7475: Anexo 1-C de la Convención que crea la O.M.C. "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC) o llamado según sus siglas en Ingles (TRIP's).
- 2) Ley 7484: Adopción, Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, Ley del 24 de Mayo de 1995.
- 3) Ley 7975: Ley de Información no divulgada, publicada en la Gaceta No. 12 del Martes 18 de Enero del año 2000 y sus reformas.
- 4) Ley 8039: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- 5) Ley 8622: Adopción, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
- 6) Ley 8656: Ley de Reforma y Adición de varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- 7) Ley 8686: Ley de Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual.