
EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW Y LA REGULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA

Olga Alcántara Francia

Abogada. Asistente de cátedra del curso Derecho Civil VII en la Universidad de Lima.

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de licencia de know how y, en general, todos los contratos que transfieren tecnología, constituyen desde hace mucho los vehículos ideales para transmitir información y conocimientos de aplicación industrial y comercial, entre las empresas.

Hoy en día la importancia del *know how* no está en discusión, pero sí lo referente a su naturaleza jurídica y si debe o no ser considerado un derecho de propiedad, pues, dependiendo de ello, la protección jurídica variará. Por eso hemos creído conveniente abordar en primer lugar el tema mencionado, así como lo referente al contrato de licencia y luego, en los ítems posteriores, analizar la importancia del cumplimiento de las obligaciones poscontractuales de confidencialidad y no competencia, y la necesidad de su regulación en el Perú.

El objetivo del presente artículo no es sólo cuestionar la protección, muchas veces insuficiente, de las normas sobre propiedad industrial y de represión de la competencia desleal, sino también analizar posibles soluciones a problemas que podrían presentarse.

2. CONSIDERACIONES EN TORNO AL *KNOW HOW* Y AL CONTRATO DE LICENCIA

2.1 ¿Qué es el *know how*?

Know how es un término inglés cuya traducción literal al castellano es *saber cómo*. Según la definición de la Cámara de Comercio Internacional, *know how* es el *art of fabrication*, es decir, los conocimientos del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica para la fabricación de un producto. Puelma¹, complementa esta definición agregando que, adicionalmente, comprende aquel conocimiento técnico relativo a asuntos de comercio o *merchandising*, el cual implica el saber especializado y la experiencia volcados en la organización de la empresa y sus actividades, principalmente en cuanto a ventas, aunque no constituyan un invento. Esta definición comprende tanto los conocimientos de orden técnico y de aplicación industrial como aquéllos de índole comercial y que revisten importancia empresarial. Ambos tipos de *know how* involucran información que puede ser susceptible de patentamiento o no, o que aun siendo patentable, por decisión propia de sus detentadores, no llega a patentarse, manteniéndose en secreto.

La doctrina no se muestra pacífica o uniforme al momento de brindar una definición sobre *know how*, al punto de que autores como Kors y Gómez Segade lo identifican con el *secreto industrial*. Al res-

pecto, Barbosa² reconoce que frecuentemente el *know how* ha sido asimilado con el *secreto industrial*, pero, en su opinión, lo que vendría a definirlo no es el secreto de una técnica sino la falta de acceso por parte del público al conocimiento del modelo de producción de una empresa. Otros competidores pueden tener y hacer uso del mismo secreto, pero el *know how* específico no es accesible a cualquier competidor real o potencial. No es algo que nadie, salvo quien lo posee, sabe, *sino algo que ciertas personas no saben*.

Nosotros consideramos acertada la opinión de quienes consideran el *know how* como ese cúmulo de conocimientos —llámese también *tecnología*— de naturaleza técnica, aplicación industrial e índole comercial pero que, de modo general, reviste importancia empresarial³. Tal afirmación nos lleva a admitir la existencia de aquel *know how* comercial, constituido por tecnología aplicada al establecimiento de políticas de organización empresarial, de ventas, de administración, etc., que hoy en día pueden tener incluso mayor importancia que los conocimientos puramente técnicos. Sin embargo, el legislador peruano ha considerado como objeto de protección jurídica sólo a lo que hemos identificado como *know how* técnico, mediante la figura de la *patente*, una vez que es de conocimiento público, así como al *secreto industrial*⁴, dejando el *know how* comercial en

1 PUELMA ACCORSI, Álvaro. *Contratación comercial moderna*. Santiago: Temis, p. 123.

2 BORGES BARBOSA, Denis. "El comercio de tecnología: Aspectos jurídicos, transferencia, licencia y *know how*". *Revista del Derecho Industrial* 30, 1988, p. 535.

3 AZA CORNEJO, Gloria. "Medios de protección y transmisión de la tecnología". *Alta Dirección* 188. Lima: julio-agosto, 1996, p. 43.

4 Artículo 117 del decreto legislativo 823: "Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general, como el relativo al empleo y aplicación de técnicas in-

el límite de la indefensión, pues algunos aplican por analogía el artículo 117 y el último párrafo del artículo 116 del decreto legislativo 823, el cual refiere:

... que la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a (...) los métodos o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios...

expresión que considera omnicomprendiva del *secreto comercial*, sin tomar en cuenta que esa mención no otorga protección a esta figura, por cuanto su contenido no sólo es distinto al del secreto industrial, sino que es mucho más extenso que la definición que contiene la norma, y otros consideran que como el *secreto comercial* no está regulado expresamente en la ley, no sería posible de protección.

2.2 Naturaleza jurídica

Mucho se ha discutido en doctrina acerca de la naturaleza jurídica del *know how*, unos lo consideran un derecho de propiedad y otros no. En tal sentido, nos parece pertinente analizar las tesis formuladas por los doctrinarios y compararlas con la posición adoptada por nuestro legislador en el decreto legislativo 823.

2.2.1 El *know how* es un bien

Gómez Segade⁵, se opone a quienes afirman que el *know how* es una simple si-

industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros".

5 GÓMEZ SEGADE citado por LAQUIS, Manuel Antonio. ¿Es el *know how* un derecho de propiedad? *Revista del Derecho Industrial* 10-12, 1982, p. 291.

tuación de hecho. Según la opinión de este autor estaríamos frente a un bien que posee valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurídicos; estaríamos en presencia de un auténtico bien inmaterial, de una idea fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpóreos (fórmulas, diseños, apuntes, esquemas, etc.), pero sobre el cual no recae un derecho de exclusividad. 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 exclusividad, constituyéndose en una protección fundamental, a diferencia de otros bienes inmateriales.

2.2.2 No es un bien susceptible de dominio

Tras esta posición se encuentra Correa, para quien el que dispone de un conocimiento técnico secreto *no es dueño* de éste, porque no se trata de un bien susceptible de un derecho de dominio o propiedad. Todo lo que existe es un *monopolio de hecho* fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violación nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en sí. En ese sentido, no puede hablarse ni de cesión y menos de venta.

Para Laquis⁶, el derecho de propiedad, como todo derecho subjetivo sobre bienes materiales o inmateriales, no debe ser incorporado o reconocido en el mundo del derecho con sus prerrogativas, mientras no es amparado por el Estado y otorgado positivamente por el orden jurídico; antes de ello, su sustrato no es más que un hecho carente de juridicidad. En esa medida, el conocimiento técnico no patentado constituye una situación de hecho objetiva, pe-

6 LAQUIS, M. Op. cit., p. 310.

ro carente de juridicidad mientras no se le otorgue el ordenamiento jurídico por imperio de los principios que rigen el derecho subjetivo y las limitaciones del *numerus clausus*.

En tal virtud, no sería jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal que instituye un derecho de propiedad sobre el *know how*, atendiendo al grado actual de divulgación del conocimiento científico y técnico, ya que ello importaría instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra de la orientación predominante, que tiende a la eliminación de privilegios o derechos ocultos en favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas.

En cuanto a la situación de hecho, el titular del secreto de fábrica goza de la tutela jurídica sólo indirectamente, en su relación contractual y mientras el secreto subsista, o en virtud de la legislación sobre competencia desleal en cuanto le sea aplicable.

De ahí que desaparecido el secreto, el conocimiento entra en el uso general sin óbices para su utilización. No existiendo, pues, dominio o propiedad, la prohibición de utilización del secreto es arbitraria cuando ella se establece una vez expirado el término del contrato, salvo en los casos en que se encuentra amparado por derechos de propiedad industrial.

2.2.3 *Si constituye un derecho de propiedad*

Algunos juristas sostienen que sí se trata de un derecho de propiedad, pues implica un verdadero *derecho subjetivo* en virtud de los fundamentos siguientes:

- El titular del *know how* tiene el derecho de que nadie use ni disponga de su *know how* contrario a derecho, con el

deber correlativo si los terceros lo obtuvieron impropriamente.

- El titular tiene el privilegio de usar y disponer del *know how* y los terceros deben respetarlo lo haga o no.
- El titular tiene la facultad de disponer del *know how* por venta y licencia, y de obtener una orden judicial contra el uso o disposición del *know how* por parte de terceros, que lo obtengan impropriamente; asimismo, por los daños y perjuicios correspondientes.
- El titular tiene, *erga omnes*, la inmunidad de que su exclusivo uso o disposición no le sea impedido, limitado o controlado por terceros, que obtengan el *know how* impropriamente.

2.2.4 *Posición del legislador peruano*

Nosotros nos inclinamos a pensar que el decreto legislativo 823 (Ley de Propiedad Industrial) en el título VIII, referente a *secretos industriales*, sí considera que el *know how* es un bien inmaterial y, como tal, susceptible de constituirse en objeto de contratos. Pero no constituye necesariamente un derecho de propiedad. En ese sentido, nuestra ley se cuida de pronunciarse al respecto, estableciendo en su artículo 116, que otorga protección a aquella persona que lícitamente *tenga control de un secreto industrial*, contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, con lo cual, en forma expresa, no se reconoce derecho de propiedad alguno al detentador de esa información o conjunto de conocimientos industriales, sino más bien titularidad sobre éste.

Este criterio se hace más evidente cuando analizamos el artículo 119, el cual permite la elaboración o adquisición *legítima* de secretos industriales facultando a aquél que accedió a éstos a divulgarlo o comuni-

carlo libremente. Esto significa que no otorga un derecho de exclusividad y que cualquier persona o tercero ajeno a aquél que mantenía en secreto determinada información de carácter industrial, puede desarrollarla por su parte y, de ningún modo, esta conducta será considerada práctica desleal. Sin embargo, si tal adquisición, revelación o uso fuera *contrario a derecho* de un secreto industrial por parte de terceros, sería sancionable como acto de competencia desleal, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que diera lugar.

Por otro lado, es en el artículo 122 que se considera el *know how* como objeto posible de contratación, pues, reconoce el derecho de aquél que guarde un secreto industrial de licenciarlo o cederlo a terceros.

2.3 ¿Cómo se transfiere?

Toda información o conocimiento necesario para el funcionamiento de una empresa es tecnología. Por lo tanto, la transferencia del *know how* no es otra cosa que la transmisión de tecnología. Menudo problema es aclarar el panorama relativo a la operatividad de dicha transferencia cuando existen diferentes opiniones. Por ejemplo, el informe *Public Policy in Technology Transfer*⁷, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en 1978, precisa que:

... la transferencia tiene lugar cuando el conocimiento es comunicado de una persona a otra. Esto puede ocurrir por medio de licencias, inversión directa, asistencia técnica, contratos de administración, consultoría y por medio de comunicaciones personales o por difusión de la educación general. La transferencia no significa necesariamente

transferir en forma permanente la propiedad de la tecnología; muy frecuentemente se refiere a transferencias temporales del derecho a usar la tecnología por un período limitado de tiempo y bajo ciertas condiciones, permaneciendo la tecnología bajo el control de la empresa que la ha desarrollado.

Según esta definición, la transferencia opera como simple *comunicación* y no como cambio de titularidad.

Para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil, la noción de *transferencia* se usa como *transferencia de propiedad*. Además de la exigencia de otros requisitos, como:

- Que no haya tecnología en el país.
- Que signifique un aumento de capacidad productiva de la empresa receptora.
- Que el proveedor se responsabilice por la tecnología.
- Que haya absorción o se logre autonomía tecnológica.
- Que el bien transmitido sea de naturaleza inmaterial, no admitiéndose la tecnología incorporada a la maquinaria o equipo.

Nosotros coincidimos con el sector de la doctrina que considera que la tecnología se transfiere mediante contratos de *licencia*, bien de *patentes*, si ésta ha sido patentada, bien de *know how*, si no ha sido o no es patentable. La *licencia* no es más que una autorización dada por quien tiene derecho sobre la patente o cierta información mantenida en secreto, para que otra persona haga uso del objeto del privilegio. Dado que el *know how* es un *objeto de negocios jurídicos* y no un *negocio jurídico en sí mismo*, el medio idóneo para su transmisión es el contrato de *licencia*, afirmación que nos lleva a contradecir la opinión de aquellos autores que lo denominan simplemente *contrato de know how*, pues pa-

7 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. *Public Policy in Technology Transfer*. Vol. I, 1978, pp. 40-42.

recería que éste es el negocio jurídico, cuando en realidad lo es la *licencia*.

Luego de consultar las variadas opiniones de juristas reconocidos, consideramos que la definición que brinda Massaguer⁸ sobre el contrato en cuestión es la más completa. Para este autor, el contrato de *licencia de know how* es el 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 licenciario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; en virtud del cual el licenciario o receptor también 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 de *know how* licenciado.

El contrato de licencia de *know how* se caracteriza, en principio, por ser *atípico*, pues no se halla regulado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, le son aplicables las disposiciones generales de contratación contenidas en el Código Civil. El bien a transferirse es de esencia *inmaterial* y está constituido por un valor de orden económico, condición que según Argeri⁹ posibilita su transmisión. Es normalmente secreto, siendo que su valor radica en su inaccesibilidad, por lo tanto, su valuación considera la oportunidad comercial que resulta de esa falta de acceso.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial (decreto legislativo 823) ha adoptado tales cri-

terios, pues en el artículo 116 señala los requisitos que debe reunir toda información para ser pasible de protección jurídica. En primer lugar, tal información debe ser *secreta*, es decir, no ser conocida por el público en general ni ser fácilmente accesible a las personas integrantes de aquellos círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate. En segundo lugar, el *know how* debe *tener un valor comercial efectivo o potencial por ser secreto* y, por último, que la persona que legalmente lo tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerlo en secreto.

El tema de las obligaciones de las partes contratantes: licenciante y licenciario, es complejo, pues ambos deben cumplir con variadas prestaciones durante la vigencia del contrato y después de expirado éste inclusive. He aquí las principales:

- Obligaciones del licenciante o transmitente.
 - *Obligación de suministrar el know how.*- Implica la plena comunicación de los conocimientos técnicos o avances que constituyen la esencia del *know how*. De acuerdo con cada contrato, esta obligación se traducirá en la entrega de objetos como maquinarias, herramientas, muestras, etc.
 - *Asistencia técnica.*- Supone el envío de personal técnico especializado con el objeto de realizar las transformaciones adecuadas con el fin perseguido.
 - *Obligación de garantía de resultados.*- Algunos autores, como Cogorno, por ejemplo, suelen afirmar que esta obligación es frecuente en esta clase de contratos, en virtud de la cual el licenciante garantiza el aumento en la producción y ventas del licenciario como consecuencia de la tecnología transmitida. Sin embar-

8 MASSAGUER, citado por CHULIÁ VICENT, E. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*. Tomo I. Barcelona: Bosch, 1994, p. 220.

9 ARGERI, Saúl. "Contrato de *know how*". *Revista Jurídica Argentina La Ley*. Tomo C, 1981, p. 1.225.

go, aun cuando así ocurriera, nos parece que el licenciante está asumiendo de modo exagerado todos los riesgos de la contratación, pues el resultado satisfactorio, incremento en el nivel de ventas o, en general, el éxito empresarial, no dependen del titular de la tecnología o de ésta, sino del mercado dentro del cual se pretende aplicar.

– *Pacto de exclusiva (Exclusive Use).*–

Es frecuente que el licenciario exija al licenciante abstenerse de celebrar contratos con terceros que tengan por objeto la transmisión de la tecnología licenciada. Se le conoce como *licencia única*, sin embargo, ésta no es un elemento esencial del contrato, debiendo entenderse por tanto, que si no consta expresamente en éste, no se entenderá concedido tal derecho al adquiriente.

• **Obligaciones del licenciario o adquiriente.**

– *Retorno de conocimientos.*– Obligación consistente en que durante el transcurso el contrato y una vez finalizado éste, el licenciario deberá comunicarle a su licenciante las ventajas o perfeccionamientos que el uso del *know how* le ha proporcionado. A esta cláusula se le conoce como *grant back*, implica, además de la comunicación de las mejoras y modificaciones, la autorización al licenciario para la explotación de toda patente desarrollada por las mejoras obtenidas en la producción por el *know how*. Si ello da origen a una patente pueden producirse dos situaciones: a) el adquiriente se obliga a ceder al transferente el derecho a obtener la patente, o b) se compromete a otorgarle una licencia sobre la nueva patente (conocida como cláusula *license back*).

– *Acuerdos enlazados.*– Se les conoce como *tying arrangements* y consisten en la obligación del licenciario de adquirir del licenciante las materias primas, equipos o servicios que coadyuven a la aplicación de la tecnología transmitida, ya sean propios o de un tercero por él designado.

– *Obligación de pago.* El licenciario del *know how* asume como obligación principal frente al licenciante la del abono de la remuneración acordada. Respecto del pago de esta obligación existen varias modalidades: en primer lugar, las cantidades a abonar se denominan regalías o *royalties*. En segundo lugar, existen los denominados *forfaits*, que consisten en el pago de una suma única o sumas aplazadas fijadas de antemano. Sobre el pago de regalías, se debe fijar en el contrato el momento del pago y su cuantía, entre otros.

– *Obligación de guardar el secreto o de confidencialidad.*– Dada la importancia de la información o conocimientos transferidos, su divulgación significaría la pérdida de la ventaja competitiva alcanzada por el licenciante.

– *Obligación de explotación.*– Es de gran interés para el licenciante que la técnica o conocimientos que transmite sean explotados adecuadamente dentro de los límites del contrato, en el período pactado. Sin embargo, ello no obsta que se presenten situaciones excepcionales como el que haya sido superado por otra invención aparecida durante el período de vigencia, y que no haya perdido por el transcurso del tiempo las ventajas que le proporcionaba.

– *Obligaciones a la terminación del contrato.*– Son aquellas cuya exigibilidad se mantiene aun después de

vencido el plazo de vigencia del contrato. Entre éstas se encuentran, por ejemplo, la obligación del licenciario de devolver al licenciante, una vez terminado el contrato, los planos y documentos que contengan los conocimientos técnicos y/o comerciales transmitidos, quedando prohibido de guardar o mantener copia alguna de éstos.

Entre las obligaciones poscontractuales que reviste importancia se encuentra la *obligación de confidencialidad* la cual, además de cumplirse durante el lapso de ejecución del contrato, debe también observarse después de vencido éste. En principio, un sujeto que ya no está autorizado a utilizar determinada información en su provecho, desarrollada por otro con todos los gastos y riesgos que ello conlleva, no puede quedar en libertad absoluta de difundir tales conocimientos a terceros y lucrarse con ello, sin que se le dé participación al verdadero titular.

La *obligación de no competencia*, cuya vigencia se presenta también en dos etapas de la vida del contrato, durante su ejecución y luego de vencido éste, es igualmente importante e incluso trascendental en el impulso hacia la innovación tecnológica. A través de esta obligación se estipula la prohibición de producir y/o comercializar los bienes y servicios que requieran el *know how* licenciado por un lapso, que en algunas legislaciones puede llegar hasta los tres años.

3. LAS OBLIGACIONES POSCONTRACTUALES: CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA

Las *obligaciones poscontractuales* son las que habiéndose pactado desde el mo-

mento de la celebración del contrato, permanecen vigentes y, por tanto, exigibles, aun cuando éste hubiera vencido o su plazo de vigencia haya expirado.

Tema de controversia en la doctrina comparada es el régimen de responsabilidad a aplicárseles. Las opiniones están divididas entre los autores que consideran que concluido un determinado contrato, las obligaciones poscontractuales que nacen, ya sea de la rescisión o resolución, pierden su condición contractual porque el contrato como tal ya no existe¹⁰. Según esta posición, el contrato debe presentarse como el instrumento en el que se describen las conductas u omisiones cuyo acaecimiento genera daños para cualquiera de las partes. En otras palabras, el contrato no impondría o exigiría el cumplimiento de determinadas prestaciones, sino que producida la omisión de la conducta pretendida y ocasionado el daño, su reparación se efectuará a través de una acción por daños y perjuicios. Siguiendo la lógica de este pensamiento, la responsabilidad adquiere caracteres de extracontractualidad.

Kleidermacher¹¹, tiene una opinión contraria. De acuerdo con este autor, la determinación del régimen de responsabilidad aplicable se define por la fuente de la que nacen las obligaciones incumplidas, careciendo de importancia si el contrato ha expirado o no. Según su criterio:

... si estamos a la evidencia de que las obligaciones postcontractuales han sido conve-
nidas por las partes contractualmente, nin-
guna duda puede haber con respecto a que
la naturaleza jurídica de tales obligaciones
es contractual y por ello, ése será el régi-
men de responsabilidad aplicable.

10 ALTERINI, Atilio Anibal citado por KLEIDERMACHER, J. *Franchising. Aspectos económicos y jurídicos*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1993, p. 181.

11 KLEIDERMACHER, J. Op. cit., p. 181.

- **Obligación de confidencialidad**

La cláusula que contiene la *obligación de confidencialidad* es introducida a menudo en contratos de licencia, de franquicia y de colaboración empresarial en general. Dessemontet¹² la denomina *acuerdo de confidencialidad* y la define como el convenio entre dos o más partes para establecer las condiciones por medio de las cuales se preservará el secreto de las informaciones que en ellas se comuniquen. Según este autor, el convenio de marras puede presentarse como cláusula inserta en otro contrato o como un acuerdo minucioso y autónomo.

Tal cláusula está destinada no sólo a proteger secretos de fabricación o comerciales —estos últimos también conocidos como *trade secrets*— sino fundamentalmente a conjuntos organizados de documentos o de datos que, considerados separadamente, pueden constituir secretos. Por sí mismo, este acuerdo determina que el propietario de los datos confidenciales no se aventure a comunicarlos sin tomar precauciones razonables. La voluntad de salvaguardar el secreto del *know how* es una de las dos exigencias fundamentales para obtener su protección legal; la otra es su carácter realmente confidencial, el hecho de que no sea accesible al público en general.

Sin embargo, a pesar de las precauciones tomadas para acceder a su protección jurídica, si el convenio es violado o incumplido, comunicándose los secretos a terceros, entonces tales actos serán considerados actos desleales y

pasibles de sanción por la ley que reprime la competencia desleal.

No toda información será pasible de ser protegida por la legislación de propiedad industrial y competencia desleal; en tal sentido, debemos considerar de por sí excluidos de toda protección:

- los conocimientos que ya son de dominio público, y
- las informaciones que posteriormente llegan a ser de dominio público sin que el licenciatario o receptor tenga la culpa.

Como vemos, la protección de un acuerdo de confidencialidad sólo puede extenderse a las informaciones secretas, siempre que continúen siéndolo.

- **Obligación de no competencia o no concurrencia**

Al igual que la obligación de confidencialidad, ésta se presenta como una cláusula inserta en un contrato generalmente de colaboración empresarial. Es mediante el cumplimiento de la obligación poscontractual de no competencia que el ex beneficiario en un contrato de transferencia de tecnología no puede, o se ve impedido, de competir con su licenciante, utilizando la tecnología a la que tuvo acceso en igualdad de condiciones.

Todos sabemos que la tecnología brinda ventajas competitivas en un mercado a aquél que la desarrolla. En efecto, ese conjunto de conocimientos aplicados a algo, bien a la fabricación de un determinado producto, bien orientados a mejorar el régimen de administración en una empresa o a incrementar el nivel de sus ventas con tácticas novedosas de publicidad, otorgan ventajas en comparación con aquéllos que los desconocen, convirtiéndose de este modo en una suerte de tesoro, cuya explotación y licenciamiento a terceros debe

12 DESSEMONTET, François. "Los acuerdos de confidencialidad". *Revista de Derecho Industrial* 4, setiembre-diciembre 1992, p. 166.

beneficiar a su creador, pues de no ocurrir así, éste no tendría incentivo alguno para seguir investigando.

Kleidermacher¹³ nos explica que el origen de esta singular obligación se centra en evitar que aquél que en virtud de un contrato tuvo acceso a la tecnología durante un lapso determinado, aproveche en forma gratuita los beneficios residuales que surgen de los secretos aprendidos.

3.1 Protección jurídica en el derecho comparado: Leyes comunitarias

La legislación extranjera reconociendo la importancia de las obligaciones poscontractuales de confidencialidad y de no competencia, las regula estableciendo prohibiciones temporales con el objeto de incentivar el desarrollo de la tecnología y garantizarle a su creador la absorción de los beneficios económicos que ésta produce.

El reglamento comunitario 556/1989, aplicable a ciertas categorías de acuerdos de licencia de *know how*, señala que el objeto del *know how* es una información técnica no protegida por patente, como *descripciones de procedimientos de fabricación, recetas, fórmulas, diseños o dibujos*. La calificación de las informaciones objeto del *know how* con el término *técnico*, evidencia que sólo el *know how* industrial se considera relevante para los efectos del reglamento. Sin embargo, esta afirmación, según Massaguer¹⁴, no significa que la licencia de un *know how* comercial, al lado de la licencia de un *know how* industrial en un

mismo contrato, impida la aplicación de la exención en bloque.

Una información técnica es sustancial si no es irrelevante, *trivial u obvia*. La sustancialidad se aprecia en términos económicos, revelados por el valor competitivo, por la utilidad del *know how* para la empresa. Valor competitivo y utilidad se cifran en la posibilidad de aplicación inmediata al tiempo de celebrar el contrato de licencia. El *know how* será sustancial si mejora la posición del licenciataria, permitiéndole entrar en un nuevo mercado o dándole una ventaja sobre los competidores, sea porque carecen de los conocimientos técnicos en cuestión o porque no cuentan con otros comparables.

Este reglamento permite que ciertas prácticas restrictivas de la competencia se utilicen en contratos de *know how*. Éstas son:

- La obligación del licenciataria de no explotar el *know how* licenciado en los territorios del mercado común que el licenciante se haya reservado.
- La prohibición de aplicar el *know how* licenciado en el territorio del mercado común atribuido a otros licenciataria.
- Prohibición de efectuar ventas activas y pasivas de los productos licenciados en el territorio asignado a otros licenciataria.

El reglamento comunitario 4087/88 (Reglamento Comunitario de Exención en Bloque de los Acuerdos de Franquicia) prohibía al franquiciado competir con su ex franquiciante una vez terminado su contrato, por un período no superior a un año. Se establecía además, en el artículo 3, la prohibición de divulgar a terceros el *know how* comunicado, incluso con posterioridad a la finalización del contrato de franquicia.

Sin embargo, debemos precisar que la protección jurídica al *know how* se mantiene vigente mientras éste permanezca en

13 KLEIDERMACHER, J. Op. cit., p. 183.

14 MASSAGUER, José. "El reglamento 556/1989, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, a categorías de acuerdos de licencia de *know how*". *Actas de Derecho Industrial*. Vol. XIII, 1989-1990, p. 323.

secreto o no haya entrado en la esfera del dominio público, pues, de lo contrario, no podría impedirle al franquiciado su utilización.

El Código suizo de las Obligaciones prohíbe a aquél que tomó conocimiento de secretos o fórmulas en mérito de una relación de trabajo, que los utilice en la instalación de su propio negocio en perjuicio de los intereses del empresario.

El reglamento comunitario 240/1996 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del tratado, aplicable a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, que deroga el reglamento 556/1989, se aplica a los contratos de licencia y cesión de patentes y *know how*. Este reglamento no regula en forma expresa la prohibición temporal de un año al ex franquiciado o ex licenciario, pero en su artículo 1 establece claramente cuáles son las obligaciones de aquél que accede al conocimiento de determinada tecnología. En tal sentido, constituirán obligaciones del licenciario:

- No fabricar o utilizar el producto bajo licencia en territorios del mercado común concedidos a otros licenciarios.
- No podrá practicar una política activa de comercialización del producto bajo licencia en territorios del mercado común concedidos a otros licenciarios.
- No podrá publicitar los productos en tales territorios, así como tampoco podrá establecer en ellos ninguna sucursal ni mantener en éstos ningún almacén de tales productos.

Estas prohibiciones no podrán *superar los diez años* a partir de la fecha en que uno de los licenciarios hubiere comercializado por primera vez el producto bajo licencia en el mercado común.

Consideramos que aun cuando en este reglamento no se establecen prohibiciones temporales tendentes a garantizar el cum-

plimiento de las obligaciones poscontractuales inherentes a todo contrato que transfiere tecnología, de presentarse situaciones problemáticas que involucren contratos de franquicia, de licencia de *know how* o licencias de signos distintivos, podría aplicárseles además de la presente norma, el reglamento 4087/88 que sí reconoce la necesidad de impedir la competencia del ex licenciario o ex franquiciado por el período de un año.

3.2 Tratamiento legislativo en el Perú:

Decreto ley 26122 y decreto legislativo 823

Como hemos expresado, es necesario distinguir las obligaciones de confidencialidad y no competencia exigibles durante la vigencia del contrato, que se traducen en conductas dirigidas a mantener en secreto o reserva los conocimientos adquiridos y/o en el aprovisionamiento de los insumos o materias primas de las fuentes que indique el licenciante o franquiciante; de aquellas obligaciones que llevan el mismo nombre, pero su ejecución se produce a la terminación del vínculo contractual.

Nuestro ordenamiento otorga protección jurídica a los secretos no sólo a través de la Ley de Represión a la Competencia Desleal y de Propiedad Industrial, sino también mediante normas penales que sancionan la adquisición ilícita de éstos. Tal es el caso de los delitos tipificados en los artículos 161 y 240 del Código Penal.

A diferencia del decreto legislativo 823 que en su artículo 117 protege sólo el secreto industrial, el decreto ley 26122, en opinión de Kresalja¹⁵ se interesa en los se-

15 KRESALJA, Baldo. "Comentarios al decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal". *Derecho* 47. Lima, 1993.

cretos empresariales, es decir, los que pueden tener carácter tecnológico, comercial o financiero. La protección jurídica está orientada a evitar, en primer lugar, su utilización ilegal y, fundamentalmente, proteger la posición adquirida por un competidor en base a su propio esfuerzo.

Las diferentes normas que amparan el cumplimiento de estas obligaciones sólo brindan protección jurídica mientras la relación jurídica se encuentre vigente¹⁶. Claro ejemplo de ello es el artículo 15 del decreto ley 26122, norma que considera las siguientes conductas como actos violatorios de secretos y, por tanto, desleales:

a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el Artículo 16.

b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento análogo.

La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos señalados en los incisos anteriores se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico.

Dos son las conductas sancionables: la divulgación y la explotación de los secretos, en ambos casos, obtenidos de manera legítima pero con deber de reserva, e ilegítima,

induciendo a la infracción contractual para que se incurra en las conductas materia de sanción. Se presenta también el supuesto de la adquisición de los secretos mediante espionaje o algún procedimiento análogo.

En el último párrafo, la ley regula una situación especial que puede también presentarse en la realidad. Se establece en la norma que no es indispensable, para configurar el supuesto de violación de secretos, la participación del infractor en el tráfico económico y la relación de competencia con el titular del secreto. La deslealtad, en todos los casos, se consume por el hecho de la comunicación, pues la ley, como ya expresamos, está destinada a proteger la titularidad legítima sobre el secreto.

4. REGULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POSCONTRACTUALES

4.1 Por qué deben regularse

Como hemos expresado en párrafos anteriores, la protección de la Ley de Represión de la Competencia Desleal sólo logra su cometido mientras medie una relación jurídica entre el titular y el infractor (sea que éste actuó por sí mismo o inducido por otro); pero, al no regular este mismo supuesto al vencimiento de dicha relación jurídica, deja en el limbo aquellas conductas destinadas a violar obligaciones de no hacer, al término de una relación contractual.

Desconocemos las razones por las cuales el legislador no se ocupó del tema, sin embargo, pensamos que luego del transcurso de casi ocho años de vigencia de la Ley de Competencia Desleal es necesaria una revisión, toda vez que ya se han pre-

¹⁶ Coincide con nuestro parecer Baldo Kresalja, quien además afirma que en el Perú no existe norma alguna que se ocupe de la violación de secretos después de la terminación del vínculo, quedando sujeto a lo que las partes puedan directamente acordar.

sentado algunos casos de incumplimiento poscontractual.

La solución más adecuada sería, en principio, la regulación legal; sin embargo, aun cuando somos partidarios de esta posición, es necesario analizar sus ventajas y desventajas. Todos sabemos que en aras de la libertad contractual podemos obligarnos al cumplimiento de determinadas prestaciones, las cuales son establecidas y reguladas por las partes, tanto si se trata de contratos típicos, cuanto más si son atípicos. Éste es precisamente el caso del contrato de licencia de *know how*, el cual, al igual que otros contratos de transferencia de tecnología, como una forma de garantizar la permanencia en secreto y la no utilización de la información una vez vencido el contrato, obliga al licenciataria a mantener reserva sobre lo adquirido y a no competir con su licenciante, haciendo uso de la tecnología licenciada.

Será el contrato el instrumento que regule tales obligaciones y que imponga sanciones a su incumplimiento. Sin embargo, ¿qué podría hacer el titular de la información si su ex licenciataria decide incumplir? Si se pactó en el mismo contrato una sanción pecuniaria o indemnización por dicha violación, entonces el titular deberá exigir el pago o reparación y la cesación de los actos violatorios, ya sea a través de un procedimiento judicial o arbitral.

Si no se pactó una indemnización, entonces se aplicarán en forma supletoria las normas del Código Civil. Normalmente, cuando se incumplen las obligaciones nacidas de un contrato, la parte afectada puede recurrir al juez y, en virtud del artículo 1428, solicitar el cumplimiento de lo pactado o su resolución, pero, en ambos casos, una indemnización por daños y perjuicios.

En ambas situaciones el titular de la tecnología licenciada deberá probar que su ex licenciataria ha violado o incumplido

sus obligaciones, tratando de encajar su conducta en los supuestos regulados en el contrato. Sin embargo, en forma simultánea y hasta que se resuelva el conflicto, el ex licenciataria seguirá difundiendo y/o explotando conocimientos ajenos, beneficiándose gratuitamente de las ventajas competitivas de éstos y causando daños irreparables al titular.

Consecuentemente, el titular de la tecnología o *know how*, se verá desincentivado a seguir investigando, dado que el instrumento contractual deviene en insuficiente para otorgarle seguridad jurídica.

Si existiera una regulación legal adecuada, este problema tendría quizá una solución feliz. Veamos por qué.

Si en una ley especial o en la normativa sobre competencia desleal se estableciera una prohibición temporal de difusión y/o explotación para el licenciataria, por ejemplo, de un año una vez vencido el contrato, éste sabría que su inobservancia acarrearía la violación de una ley y, por tanto, una sanción.

Sin embargo, esta disposición, justa para el titular de la tecnología, es injusta para el ex licenciataria, pues le prohíbe su incursión en actividades iguales o similares por un período de tiempo determinado, y le impone la obligación de no divulgar los conocimientos una vez adquiridos. Nos parece que, de algún modo, se atenta contra la libre competencia, pues se le está prohibiendo el acceso al mercado a un agente económico para proteger a otro.

Cabría preguntarnos quién o quiénes serían, en buena cuenta, los beneficiados o perjudicados con disposiciones legales de esta naturaleza. Si optamos por la ausencia de regulación, los perjudicados serían tanto el titular del *know how* como la sociedad en general, pues al no existir un incentivo al desarrollo y transferencia de tecnología, no habría motivo alguno para que

las empresas o personas titulares inviertan en ello, de tal modo que la sociedad no podría disfrutar del confort y comodidad que la tecnología provee hoy en día.

Veamos qué ocurriría si nos pareciera que la regulación legal es la mejor de las opciones. Si las disposiciones legales garantizan que el licenciante del *know how* percibirá los beneficios económicos de la tecnología que transfiere y que su titularidad no se verá afectada, ni durante ni después de fenecido el vínculo contractual, se le estará incentivando a producir, generar e invertir más recursos en investigación tecnológica. Consecuentemente, los beneficiados seremos todos, pues tendremos más alternativas en el mercado que nos permitan obtener confort y rapidez en los servicios, entre otros.

5. CONCLUSIÓN

La regulación de las obligaciones post-contractuales es la solución más apropiada de conflictos, que si bien hasta hoy no son frecuentes, nada garantiza que en un futuro cercano no lo serán. Si bien el resultado práctico de una medida como ésta nos induce a pensar en la privación del derecho del ex licenciatario a participar en el mercado, no por ello su adopción deja de ser eficiente. Muchas veces, en aras del bienestar común, se hace necesario el sacrificio de algunos.