

EL *KNOW-HOW* DENTRO DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA EN COLOMBIA *

Rodrigo Alberto Plazas Estepa**
Corporación Universitaria Republicana

RESUMEN

La figura de la franquicia se encuentra en una etapa de afianzamiento en América Latina; sin embargo, en el país es poco lo que se ha profundizado en cuanto a procedimientos se refiere, toda vez que la información que se encuentra tiene un enfoque parcial que se desarrolla desde la óptica de las empresas franquiciadas y son muy escasos los textos y documentos que desarrollan la temática, los que hay tienen una orientación de tipo comercial y muy escasa fundamentación jurídica, por lo que se tiene que recurrir a autores foráneos para conocer más de cerca todo lo referente a su reglamentación.

En cuanto a la propiedad intelectual, se sabe de la importancia que tiene la tecnología y su transferencia, siendo inevitable preguntarse sobre ¿qué es la tecnología?, ¿qué es la transferencia de tecnología? Y, como consecuencia de eso, se plantea el interrogante de ¿por qué se considera que la licencia y cesión de patentes y secreto industrial o *know-how* son formas de transferir la tecnología? De ahí que sea relevante abonar el terreno necesario que permita obtener respuestas a tales interrogantes.

El éxito en las empresas de bienes y servicios se debe a múltiples factores, que van desde el personal de trabajo y materiales, hasta la tecnología que se le incorpora junto con otros aspectos que en conjunto constituyen ventajas sobre sus competidores directos. Estas ventajas o valores agregados, como también se les conoce, permiten que una empresa logre adquirir un buen nombre o *Good-Will*, y para que este se conserve, los valores agregados se deben proteger ante el posible acceso de los terceros que ofertan bienes o servicios similares para así mantener el dominio en el mercado. Esa protección se hace bajo la figura de secreto empresarial o *know-How*.

En Colombia no hay legislación específica sobre franquicias; la normatividad actual se caracteriza por dejar hacer, cuando lo importante sería tener un esquema sencillo. De igual forma se requiere estudiar si Colombia cuenta con estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades y la generación de conocimientos tendientes a estimular la creación artística, cultural, científica y tecnológica. No obstante, el inconveniente se genera por el evidente desconocimiento de los mecanismos de protección y procedimientos que

Fecha de recepción: 2 de abril de 2011. Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2011.

* Producto final del proyecto de investigación *La Franquicia en Colombia bajo la óptica jurídica, su proceso de expansión en los últimos años y su influencia determinante en el crecimiento y desarrollo empresarial colombiano*, línea de Derecho Comercial del Grupo de Investigación Derecho Económico y Estado de la Corporación Universitaria Republicana.

** Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Derecho Mercantil de la Universidad Sergio Arboleda. Docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana, Grupo Derecho Económico y Estado. Correo electrónico: roplazz@hotmail.com

el franquiciante puede tener para proteger su *know-how* frente al franquiciado y a terceras personas.

Palabras clave: propiedad intelectual, regulación, secreto industrial, *know-how*, atípico.

ABSTRACT

The figure of the franchise, is in a stage consolidation in Latin America, however the country is little that has deepened in terms of procedures is concerned, all Once the information found has a partial approach that develops from the perspective of businesses and franchises are very few texts and documents that develop theme, which is have a commercial orientation and very little legal basis, so you have to foreign authors use to learn more about everything concerning its regulation.

With regard to intellectual property, knows the importance that has the technology and its transfer, with inevitable asking about: what is technology?, what is the technology transfer? And, consequently that arises the question of why it is considered that the licensing and assignment patents and trade secrets or *know-how* are forms of technology transfer? Hence, it is important to pay the field necessary to obtain answers to such questions.

The successful companies of goods and services should have multiple factors, ranging from personal work materials, to technology that is incorporated along with other aspects, which together constitute an advantage over their direct competitors.- These advantages and added values such as they are known, allow a company to acquire Good Will or Good Name, and that this is maintained, the values aggregates must be protected against possible third party access that offer similar goods or services in order to maintain market dominance. This protection is done under the guise of secret or *know-how*.

In Colombia there is no specific law on franchising, regulation is characterized by *laissez-faire*, when important would be a simple outline.

Likewise required to consider whether Colombia has strategies that promote skills development and generation of knowledge aimed at stimulating the creation artistic, cultural, scientific and technological. However the drawback is generated by the obvious lack of protection mechanisms and procedures. The franchisor can protect their *know-how* against franchisee and to third parties.

Key words: intellectual property, regulation, trade secret, *know-how*, atypical.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la transmisión de tecnología es más flexible porque no sólo exige el traspaso de conocimientos protegidos por la normatividad, como el marco legal que regula las marcas y patentes, sino que también existen conocimientos que poseen gran valor comercial; dentro de estos conocimientos se encuentra el *know-how*, figura que en un principio fue utilizada exclusivamente por los industriales y que ahora se maneja en el sector financiero, comercial, administrativo, etc.

Una de las obligaciones más importantes dentro de los contratos de franquicia es la transmisión de un secreto empresarial o *know-how*, siendo el objeto dentro de este tipo de contratos atípicos.

Mediante el presente artículo se pretende analizar la naturaleza jurídica del *know-how*, al igual se estudiarán sus elementos, concepto y por consiguiente su significado e importancia dentro del contrato de franquicia.

La propiedad intelectual comprende la protección del producto de los actos de creación de los seres humanos en los diferentes

campos de la tecnología, y la industria, así como en el campo de la creación literaria y artística.

En este orden de ideas se parte, como objetivo principal de estudiar la práctica de *know-how* y si existe un desconocimiento del marco legal aplicable y los problemas que esta situación ha generado.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se regula el *know-how* o secreto industrial dentro de los contratos de franquicia celebrados en Colombia?

3. METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología bibliográfica, descriptiva y comparativa entre las fuentes doctrinarias y judiciales, nacionales e internacionales, sobre los contratos de franquicia.

Mediante esta investigación se estudiará el manejo que se le ha dado al tema por parte de nuestra legislación y jurisprudencia nacional, tratando de dar una respuesta a este caso.

En primer lugar se analizará el contrato de franquicia y la normatividad actual que forma su marco legal, continuando con el *know-how* en la legislación colombiana. En segundo lugar, el tema de los contratos en los que debe haber transferencia de *know-how* o transferencia de tecnología como llaman algunos. Se estudiará, de manera general, las características y elementos esenciales del *know-how*.

Por último, se verá el papel que juega el *know-how* dentro del contrato de franquicia de servicios y la necesidad de poder proteger a éste de las vulneraciones que puede sufrir en esta relación contractual, y se analizará la efectividad de estos a la hora de transferir el *know-how* por parte del franquiciante al franquiciado.

3.1. Normatividad existente en materia de franquicia en Colombia

A pesar de que no existe en Colombia legislación sobre franquicia, ello no ha sido impedimento para desarrollar esta actividad; sin embargo, la costumbre mercantil ha establecido que este tipo de contrato le otorga al franquiciante el control sobre esta relación contractual, para que éste sea quien dirija el negocio que se está franquiciando; se hace necesario que alguien mantenga el orden y la disciplina y a su vez que el franquiciado se acoja al sistema respetando la normatividad privada.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 2001 se ha referido a la libre competencia de la siguiente manera:

La protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo.

Debido a que en el Código de Comercio Colombiano no se encuentra regulado expresamente el contrato de franquicias, fue necesario llevar a cabo un análisis al régimen general de las obligaciones consagrado en el Código Civil Colombiano y el régimen de los actos mercantiles y algunos subcontratos consagrado en el Código de Comercio Colombiano y demás legislación aplicable.

El Decreto 2153 de 1992 del Ministerio de Desarrollo Económico que se refiere a las normas sobre libre competencia; la Circular Externa 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Ley 256 de 1996

que regula todas las acciones de competencia desleal, entre otras. También fue necesario efectuar un análisis al Régimen Común de Tratamiento de Capitales y de Marcas, Patentes y Regalías del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), el cual se encuentra en las Decisiones 291 y 313 de la Comisión de la Comunidad Andina celebrada en Cartagena.

En primer lugar el artículo 14 de la Decisión 291 de la Comunidad Andina establece las cláusulas restrictivas en relación con los contratos de transferencia de tecnología marcas o patentes y demás requisitos que deben contener estos contratos.

A pesar de que en el país no se cuenta con un marco regulatorio consistente, existen dos documentos de gran importancia dentro de la legislación colombiana que son: la Guía para la etapa precontractual en la negociación de las franquicias, expedida el 26 de octubre de 2005 por el Icontec como GTC-126 y la hoja de ruta norma de calidad de franquicias.

Se encuentran también algunos proyectos como: La Franquicia en Colombia bajo la óptica jurídica, su proceso de expansión en los últimos años y su influencia determinante en el crecimiento y desarrollo empresarial colombiano 2009, que aborda una parte concerniente al análisis del contrato de franquicia desde el punto de vista eminentemente jurídico práctico.

También están Los principios constitucionales a la luz del análisis económico del derecho 2007–2008. El Futuro Rol de los Acuerdos de Asociación Económica Unión Europea-Comunidad Andina de Naciones en las relaciones comerciales colombianas 2009 como los más relevantes.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 210 de febrero 3 de 2003 le asignó funciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encomendándole formular, implementar y hacer seguimiento a la política

nacional de regulación de otras formas de comercio y, dentro de estas formas, escogió el sistema de franquicias como alternativa de expansión empresarial.

Los objetivos fundamentales de esa política se orientaron especialmente a:

1. Contribuir con la difusión en el ámbito nacional del Sistema de franquicias, buscando la expansión empresarial bajo este formato de negocio.
2. Promover normas y procedimientos que permitan prácticas en beneficio de los franquiciados.
3. Difusión del Sistema de franquicias con el apoyo de las Cámaras de Comercio y Empresas de Consultoría Privada.

En el año 2003 se solicitó al Icontec, que dentro del programa anual de normalización se incluyera el tema de franquicia, con el fin de que en la vigencia del año 2004 se adelantarán las acciones necesarias conducentes a la obtención de una normativa voluntaria tal como un Código de Buenas Prácticas, o una guía Técnica Colombiana (GTC). Se desarrolló un evento denominado *Política Estatal de Difusión del Sistema de franquicias y del Comité Técnico de Buenas Prácticas en franquicias*. Por medio de los comités técnicos se propusieron Código de Buenas Prácticas o una NTC en franquicia que respondiese a la realidad y necesidad nacional.

Durante los años 2004 y 2005 se realizaron varios comités técnicos de franquicia, y como resultado, se expidió por parte del Icontec, la Guía Técnica Colombiana GTC-126 titulada: Guía para la etapa precontractual en la negociación de las franquicias.

En el año 2003 se presentó ante Planeación Nacional, para su estudio y viabilidad, el proyecto denominado: *Difusión y Desarrollo de los Programas de franquicias y su Regulación en Colombia*, el cual fue aprobado, ejecutándose completamente durante la vigencia del

año 2005. Para efecto, bajo este proyecto, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Evento de difusión del sistema de franquicia realizado en Bogotá el 29 de noviembre de 2005 en el que se dio a conocer la Guía Técnica Colombiana GTC-126.
- Se dictaron cuatro talleres especializados en franquicia para ocho empresas de las ciudades de Cali y de Medellín.

3.2. Competencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La Dirección de Regulación, dentro de las competencias que le asisten, ha respondido a las inquietudes sobre los temas generales del sistema de franquicias, especialmente en lo referente a la normalización voluntaria expedida para dicho sistema.

- Se estimó que el sistema de franquicias en Colombia no requería, por el momento, de una legislación o reglamentación especial, sino que se debía permitir que tal sistema operara durante el tiempo prudencial en el campo voluntario, bajo el esquema de comercio privado, regido por las disposiciones contempladas en el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas que regulan, entre otros aspectos, los de propiedad intelectual, de competencia y protección al usuario.
- Con la aplicación de la Guía Técnica se espera que bajo el esquema voluntario se tracen derroteros de acción comercial en franquicia en el país, de manera que su aplicación sirva de base para avanzar en su normalización, con el propósito de fomentar y fortalecer este formato de negocios.
- Las Cámaras de Comercio del país y otras instituciones privadas están realizando esfuerzos con el propósito de promover y difundir el Sistema de franquicias en Colombia.

Propendiendo porque exista un gremio que reúna y represente a los miembros del sector. Con la creación y fortalecimiento de una asociación colombiana de franquicias que cuente con programas de difusión y capacitación y un interlocutor con el Gobierno Nacional. Igualmente, dicha entidad podría contar con un registro de franquiciantes y franquiciados más completo con estadísticas.

4. CONCEPTOS PREVIOS DEL SECRETO EMPRESARIAL

En primer término es necesario resaltar que al *know-how* se le conoce también como secreto empresarial en el ámbito de los negocios internacionales y de la propiedad intelectual (López G., 2005, pág. 500).

En la franquicia la transmisión del *know-how* es un elemento importante, ya que es usual que se transmitan conocimientos de carácter comercial relativos a la comercialización de un producto, a la estrategia de *marketing* y a la gestión del mismo negocio (López G., 2005, Pág. 174).

En ese sentido la Asociación Internacional para la Protección Industrial (AIPPI) de 1994, en la quinta Convención de la Unión de París lo define como “*conocimientos o experiencias sobre aspectos técnicos, comerciales y administrativos, financieros o de otra índole, aplicables a procesos industriales de una empresa o a la práctica de una profesión*”.

Por tanto, puede entenderse al *know-how* como un concepto inmaterial, pero puede materializarse en algo tangible como descripciones de procedimientos, proyectos, gráficos, fórmulas, planos, maquetas, diseños o dibujos, (Guardiola S., 1993, pág. 134).

En este contexto el carácter secreto es predicable en cuanto exista pluralidad de personas capaces de conocerlo, frente a los cuales cabe, de igual manera, predicar pluralidad de intereses, dado que el titular del secreto tiene el interés de conservar el

secreto oculto, en la medida en que las demás personas tengan interés de conocerlo (Gómez S., 1974, pág. 56).

Para mayor claridad, un posible caso sería en el cual un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado "regalía" (Cogorno E., 1987, pág. 263).

En este tipo de contrato una de las partes se obliga a transmitir a la otra el derecho de explotar uno o más elementos de la propiedad industrial, o bien a prestarle servicios de auxilio técnico o de operación administrativa. (Díaz B. 1983, pág. 149).

Desafortunadamente, al no estar regulados por el ordenamiento colombiano, los contratos de *know-how* y franquicia, en algún grado, podría decirse que tienen limitado su desarrollo.

No obstante, no por ello estas figuras contractuales han dejado de tener vigencia en nuestra economía, aunque se les ha debido dar un tratamiento jurídico acudiendo a normativa más general en materia de contratos.

4.1. *Know-how*: Contrato o Licencia

Algunos autores difieren en la forma en que se refieren a esta figura; un sector de la doctrina como "Contrato de *know-how*", así como otros sectores emplean la terminología: "Licencia de *know-how*".

Por lo tanto, se puede conceptualizar técnicamente al *know-how* como un arte de fabricación, el que no llega a ser un concepto exacto, pero sugiere que él sea, dentro de los patrones técnicos aplicable a este contrato (Olivieira M., 1981, pág. 357).

4.2. Proceso de "Transferencia de tecnología"

La transferencia de tecnología es el proceso mediante el cual los conocimientos sobre cómo producir bienes y servicios fluyen de

quienes en cierto momento los tienen, a otros que lo requieren.

Entendiéndose como "Tecnología" el conocimiento sistemático para la manufactura de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, ya sea que dicho conocimiento se refleje en una invención, un diseño industrial, un modelo utilitario, o una nueva variedad de fábrica; o en información o calificación técnica; o en los servicios de asistencia prestados por expertos para el diseño, instalación, operación o mantenimiento de una fábrica, o para la dirección de una empresa industrial o comercial o sus actividades, entonces se puede concluir que el contrato de franquicia es uno de los mecanismos de transferencias de tecnologías, ya que con la autorización para el uso del activo de propiedad intelectual, el titular transmite a la contraparte todo el *know-how* para la operación del negocio, a través de la entrega de manuales técnicos que contienen todo el procedimiento de las operaciones de los sistemas, de los métodos de trabajos, hasta las directrices comerciales, entrenamiento permanente y verificación constante del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato (Dávalos, 1993).

En este mismo sentido la transferencia de tecnología consiste en un acto por el cual una persona, natural o jurídica, transfiere a otra persona, natural o jurídica, un "conocer" útil para el logro de un fin, y se refieren a un conjunto de conocimientos. En este sentido se entiende como todo flujo de contenido tecnológico (licencias, estudios, cooperación técnica, comercio de bienes y equipo e inversión extranjera) (Paiva H., 1991, pág. 16).

La transferencia de tecnología es vertical cuando se realiza desde un ente oficial hacia un sector con el que normalmente está ligado. Por otro lado, es horizontal cuando se realiza entre entes que poseen una cualidad común (García M., 1982, pág. 8).

La transferencia de tecnología es nacional cuando ocurre dentro del territorio de un

país, v.gr., la transferencia de tecnología de una industria a favor de otra industria, dentro del territorio de un mismo Estado. La transferencia es internacional si es realizada desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro u otros Estados, sin importar la nacionalidad de las personas intervinientes en la transferencia, pues lo determinante es que el conjunto de conocimientos involucrados en la transferencia se traslade desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro u otros Estados.

5. CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En Santiago de Chile, en la UNCTAD III, se dio lugar a la idea de un Código de Conducta. Los países desarrollados y los países de Europa Oriental iniciaron negociaciones a las cuales se unieron los países en desarrollo y la China.

Este código persigue regular la conducta de las personas, en este caso en particular, lo referente al comercio de la tecnología. Su efectividad depende de muchos factores; empezando porque requiere ser aprobado por el poder legislativo para ser sancionado como ley y poder adquirir obligatoriedad en determinado Estado al igual que en los otros estados signatarios de este código, y que pueda contener medidas imponiendo claramente obligaciones definidas o simplemente hacer sugerencias o recomendaciones.

Los mismos estados pueden limitar la efectividad de sus acciones; ellos pueden, por ejemplo, tomar medidas para obligar su acatamiento o pueden no hacerlo al no prever sanciones.

6. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA NOCIÓN DE *KNOW-HOW*

El primer elemento que integra la noción del *know-how* es ser secreto, en el sentido de como conjunto de conocimientos no sea conocido

en general, ni fácilmente accesible al público o a las personas integrantes de los círculos que habitualmente manejan la clase de información de que se trata (Pachón y Sánchez, 1995, pág. 182)

El segundo elemento es que tenga un valor afectivo, patrimonial potencial por el hecho de ser secreto. El *know-how* tiene un valor patrimonial propio: este se determina mediante una valoración, la cual depende del grado de novedad, secreto y del nivel de ventaja competitiva que le reporta a quien lo posee en el mercado. Estos aspectos se cuantifican mediante datos contables, estudios de mercadeo, análisis estadístico, investigación empresarial del mercado relevante donde se explota el *know-how* o la licencia de patente, etc. (López G., 2002, pág. 74).

La ley no determina factores específicos para cuantificar el valor efectivo ni mucho menos potencial del *know-how*; este análisis desborda el marco jurídico, para ello es necesario valerse de otras disciplinas como la estadística, la administración de empresas, la publicidad, la psicología del consumidor, la economía, las finanzas y la contabilidad.

El valor del *know-how* se considera como aporte en especie cuando va a ser objeto de aporte a una sociedad y los criterios para determinar su valor afectivo son establecidos por los socios o peritos especializados. Aunque esto difiere en algunas legislaciones.

En este orden de ideas, resulta más complicado determinar el valor potencial de *know-how*, ya que se trata de cuantificar un secreto empresarial que todavía no existe y que aún no se sabe si en realidad va a constituirse en una ventaja competitiva para la empresa que lo va a explotar (López G., 2005, pág. 523).

7. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE *KNOW-HOW*

Este tipo de contrato se destaca por ser *atípico* en el sentido de que no existe le-

gislación específica. Sin embargo es de creciente uso, y su aplicación muy importante por sus efectos en el desarrollo económico. Con este contrato, una de las partes se compromete a poner a disposición de otra, los conocimientos constitutivos del *know-how* para ser utilizados por un tiempo determinado, recibiendo a cambio una cantidad de dinero (Bravo M., 2003 pág. 23).

En este contexto el *know-how* es como el secreto que no se puede patentizar, y que atribuye una estrategia al comercio para poder tener un mayor éxito en su negocio. Por tanto, es entendido como un saber no protegido por derechos de tutela industriales.

Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo que interesa es saber si el beneficiario del *know-how*¹ tendría o no acceso a ese saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa (Stumpf H., 1984, pág. 14).

Lo anterior significa que una de las partes y a veces ambas, en lo que se refiere a la explotación pública de los bienes derivados de la propiedad intelectual, se deberán ajustar a las normas legales administrativas impuestas por el Estado para evitar, en todo lo posible, la utilización ilegal de esos bienes

1 (Benavente Chorres, 2008, pág. 23) El contrato de transmisión de *know-how* reviste las siguientes características:

1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas –especialmente de índole contractual–, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial, etc.
2. Es un contrato atípico al no estar regulado en el ordenamiento jurídico; sólo en el Perú existen normas legales que afectan la transmisión de tecnología; sin embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; así tenemos en la hoy Unión Europea; asimismo, algunos países latinoamericanos presenta textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión del *know-how* sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláusulas (por lo general las que son inválidas), pero no la regula en su totalidad; así tenemos: México, Brasil, Chile y Argentina.
3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesión de *know-how* con opción exclusiva de venta del mismo o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional, etc.
4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripción deben ser entendidos como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes.
5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.
6. Es un contrato de prestaciones recíprocas, debido a que cada parte debe realizar una prestación a favor de la otra; así, por ejemplo, la prestación del transmisor en suministrar el *know-how* y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías –en el caso de cesión del *know-how*–, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes beneficios económicos.
7. Es un contrato conmutativo porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

inmateriales (De Miguel Asencio, pág. 33, 1995).

8. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE *KNOW-HOW*

El contrato de transferencia del *know-how* es un contrato atípico que ha generado bastantes discusiones y criterios contrapuestos en las legislaciones de derecho de contratación privada.

Se evidencia que la naturaleza jurídica del contrato de *know-how* está dada por la similitud con otros contratos como compraventa, locación de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento, etc., y por la falta de regulación al respecto, permite la aplicación de normas que por analogía se pueden entender como aplicables al caso concreto. Sin embargo esto no es muy exacto, ya que la similitud con estos contratos no implica la absorción.

En este sentido se pueden observar algunas diferencias con otros contratos como, por ejemplo, con el contrato de sociedad; en el de transferencia de *know-how* no precisamente todos los sujetos tienen o persiguen el mismo interés.

Con respecto del contrato de arrendamiento, se diferencian en que el arrendamiento recae sobre cosas corporales y no sobre inmateriales como ideas, *know-how*, secretos, etc.

En segundo lugar, se tiene la perspectiva según la cual la naturaleza de la transmisión contractual del *know-how* es la de ser un “contrato sui generis”; siendo los argumentos la función de la diversidad de los posibles contenidos y modalidades de transmisión del *know-how*, la imposibilidad de una nota dominante común a todas estas especialidades (Alfaro R., 2009, pág. 24).

9. EL *KNOW-HOW* EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

El Código de Comercio ubica al *know-how* dentro de los bienes que forman parte del establecimiento de comercio; el artículo 516, ordinal de dicho estatuto, señala: “*Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte del establecimiento de comercio (...) 2.º los derechos del empresario sobre las creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento*”.

Los secretos empresariales entran dentro de la categoría mencionada. Este bien inmaterial

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo sean después de celebrado el contrato.
9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución única o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del *know-how* la ejecución es única, es decir, se suministra el *know-how* y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesión de los conocimientos técnicos la ejecución de las prestaciones será diferida (ej.: el pago periódico de regalías), configurando una ejecución continuada o bien periódica o escalonada.
10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del *know-how*, o de goce, cuando sólo se estipula el uso y disfrute del mismo.
11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en donde sólo al receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se da en el *know-how* comercial en relación con otras figuras jurídicas como una franquicia).
12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.

se constituye en la ventaja competitiva del empresario que lo posee. Anteriormente se creía que la verdadera fuente de riqueza eran la tierra, el trabajo o el capital.

Sin embargo las cosas han cambiado y ahora el comercio actual muestra que las creaciones industriales pueden llegar a tener más valor económico en comparación con los bienes tangibles (López G., 2005, pág. 524).

En este mismo sentido se evidencia que en el ámbito de los negocios internacionales, la tecnología y la innovación (patentes y *know-how*) son el eje fundamental del desarrollo de las naciones. Actualmente la capacidad de una empresa se mide por sus adelantos tecnológicos.

A nivel mundial, el éxito de las franquicias se debe, además, a la homogeneidad de sus productos y servicios, al uso de nuevas tecnologías, las cuales se han aplicado en distintos sectores en donde operan las franquicias (López G., 2005, pág. 525).

10. PROTECCIÓN DEL *KNOW-HOW* EN COLOMBIA

La protección del *know-how* es fáctica cuando el receptor o beneficiario de los conocimientos técnicos está en la obligación de guardar celosamente la información no divulgada del *know-how*. En este caso el beneficiario está obligado a ejercer todos los actos tendientes a conservar la reserva y confidencialidad del secreto empresarial que le ha sido transmitido (López G., 2005, pág. 532).

Por lo tanto el beneficiario de la tecnología responde hasta de la culpa leve que lo atañe a la protección del secreto empresarial.

Por otro lado, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en el artículo 262², hace referencia a la protección jurídica del secreto industrial. En primer lugar la norma señala que quien posee un secreto empresarial está protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a los usos comerciales honestos. La

2 La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina contiene el Régimen de Propiedad Intelectual, y sobre el particular en el artículo 262 señala:

“Quien legítimamente tenga el control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial:

- a. Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b. Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c. Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d. Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e. Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f. Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos”.

persona que haya sido perjudicada puede iniciar las acciones correspondientes por competencia desleal.

Esta acción se puede tramitar, ya sea en un proceso abreviado ante un juez civil; o ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia cuenta con personal más especializado en la materia; por lo tanto, es mucho mejor tramitarlo ante esta entidad.

En este mismo sentido, tratándose de indemnizaciones derivadas de casos de prácticas restrictivas de la competencia, se podrán adelantar a través de un proceso ordinario ante la jurisdicción civil, luego de que la Superintendencia haya proferido el respectivo acto administrativo que prohíbe la conducta anticompetitiva o impone las sanciones del caso (López G., 2005, pág. 533).

La Superintendencia de Industria y Comercio está facultada para que en los casos de competencia desleal ordene la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta.

11. CONCLUSIONES

Frente a la protección jurídica del *know-how* que se maneja en un contrato de franquicia celebrado en Colombia, cuando el poseedor de un conocimiento tecnológico, que ya se encuentra patentado como *secreto industrial* decide transferirlo, existe una razón importante de tipo económica, que se negocia a través del mecanismo de negociación de licencias. Aquí es donde se determinan los mecanismos directos e indirectos de transmisión o transferencia de tecnología.

En este orden de ideas, como mecanismos directos para negociar existen la licencia para el uso de tecnología y la venta de tecnología, que constituyen las formas más claras para transmitir el conocimiento técnico. Entre los mecanismos indirectos se encuentran la inversión extranjera, la asistencia técnica, la contratación de expertos, la adquisición

de bienes de capital y equipos y la contratación del uso de marca, cuando estos contratos se presentan asociados a estándares de calidad.

Al momento de ejecutar el contrato de franquicia, la licencia es una forma de transmitir tecnología mediante su arrendamiento, el contrato de venta es una forma de transferir tecnología. El concepto de “transferencia” comprende la noción del cambio de dominio, mientras que por medio de la licencia, solo se arrienda el conocimiento.

La tecnología no está limitada al espacio comercial en el cual se le quiere hacer ver exclusivamente; la tecnología está contenida dentro del amplio concepto de economía, pues la tecnología (conocimiento útil para la obtención de un fin) es un medio para la satisfacción de necesidades.

Por consiguiente, la transferencia de tecnología que se lleva a cabo en este tipo de contratos es el mejor camino para lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier país o empresa, pues la circulación del conocimiento genera nuevo conocimiento para su posterior aplicación.

Así mismo se encuentra que en Colombia el acceso a la información es el medio y la forma más importante para tener acceso a la tecnología, debido a su bajo costo relativo y a la facilidad con que puede llegar a la sociedad. Especial atención merece el acceso a la tecnología que se tiene en los centros de enseñanza, debido a que la educación representa la forma más segura y productiva de transferir la tecnología.

En cuanto a los sistemas de patentes y secreto empresarial que se vienen manejando en el país, se tienen que fueron creados con el fin de proteger a las personas que de cierto modo “hacen tecnología”, porque la invención y el secreto empresarial son esencialmente conocimientos útiles para el logro de fines u objetivos, a pesar de la diferencia denominativa que reciben, la cual está dada con

el objeto de identificar los sistemas de protección aplicables con motivo de los elementos distintivos que reúne cada uno.

Consecuentemente, en la normatividad colombiana figuras jurídicas de Cesión y Licencia de Patente y Secreto Empresarial se descubren como dos formas contractuales de transferir la tecnología porque el objeto de ambas figuras contractuales es el conocimiento sistemático y útil necesario para la consecución de fines, es decir, el objeto de tales contratos es la tecnología. Sin embargo, éstas no son las únicas formas contractuales de transferir la tecnología; recuérdese que la cantidad de contratos atípicos siempre es superior a la cantidad de contratos típicos.

En este sentido cualquier convención realizada para transferir tecnología, siempre que no viole el ordenamiento jurídico colombiano vigente, será válida, no obstante carecer de denominación y de regulación expresa, caso en el cual serán aplicables los principios generales de los contratos y los principios generales de la disciplina dentro de la que se enmarque el objeto del contrato. De lo antes dicho, se infiere que es necesario conocer con mayor amplitud la esencia y el comportamiento de ambas figuras en nuestros países porque históricamente hemos sido importadores de tecnología.

12. BIBLIOGRAFÍA

Libros

ALFARO, R. (2009). *El Know-How y su aplicación práctica en el Contrato de Franquicia. Especialidad en Derecho Comercial. Contratación Comercial Internacional II*. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

BENAVENTE CHORRES (2008). *Revista Ius et Praxis*. Año 14, núm. 2 : 407-457.

BRAVO, M. (2003). *Contratos atípicos e innominados. Contratos modernos empresariales*. Lima: Ediciones Legales Iberoamericana.

Código Civil Colombiano (2010). Bogotá: Editorial Temis.

Código de Comercio Colombiano (2009). Bogotá: Editorial Temis.

COGORNO, E. (1987). *Teoría y Práctica de los nuevos contratos*. Buenos Aires: Editorial Meru.

DE MIGUEL, Asencio P. (1995). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Madrid: Editorial Civitas.

DÍAZ, B. (1983). *Contratos Mercantiles*. México D.F.: Editorial Harla.

Estatuto Tributario Colombiano (2009). Bogotá: Editorial Leyer.

FARINA, J. (1999). *Contratos Comerciales Modernos 2.ª Edición*. Argentina: Editorial Astrea.

GARCÍA, M. (1982). *Transferencia de tecnología*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.

GÓMEZ, S. (1974). *El Secreto Industrial (know-how) concepto y protección*. Madrid: Ediciones Tecnos.

Guardiola, S. (1993). *Sistemas de franquicias en México*. México: McGraw-Hill.

Icontec (2005). *Guía para la etapa precontractual en la negociación de las franquicias, GTC*.

ILLESCAS, R. (2001). *Derecho de Contratación Electrónica*. Madrid: Civitas.

LÓPEZ, G. (2002). *Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología. El know-how*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

LÓPEZ, G. (2005). *El contrato de franquicia internacional*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

LORENZETTI, R. L. (2003). *Comercio Electrónico*. Bogotá: Editorial Temis.

MARÍN, M. J. (18 de octubre de 2010). *ENTER.CO*. Recuperado el 4 de agosto de Narváez G. (2002). *Obligaciones y Contratos Mercantiles*. Bogotá: Legis Editores.

OLIVEIRA, M. (1981). *Teoría y Técnica de los nuevos Contratos Comerciales*. Buenos Aires: Editorial Meru.

PACHÓN, M. y SÁNCHEZ, A. (1995) *El régimen andino de la propiedad industrial*. Bogotá: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez.

PAIVA, H. (1991). *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.

PALAZZI, P. (1998). Comercio electrónico y Mercosur. *Revista de Derecho Privado y Comunitario* (17).

RUEDA, A. A. (2007). *Aproximación de contratos en internet, comercio electrónico y comunicaciones*. Bogotá: Legis.

STUMPF, H. (1984). *El Contrato de Know-How*. Bogotá: Editorial Temis.

SEGADE, J. A. (2001). *Comercio Electrónico en Internet*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S. A.

UNIDROIT, (2005). *Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional*. Roma: Unidroit.

Páginas web

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071800122008000200012&script=sci_arttext
<http://ramajudicial.gov.co/csj/cc.jsp>
<http://www.notinet.com.co/>
<http://www.wto.org/indexsp.htm>
<http://www.unidroit.org/>

Normatividad

Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001.

Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000 y Decisiones 291 y 313 de 1991.

Congreso de la República, Ley 256 de 1996. Ministerio de Desarrollo Económico, Decreto 2153 de 1992.

Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa 10 de 2001.

Tesis

GÓMEZ BARRANTES (2010). *Estrategias de Protección del Know-How en el Contrato de Franquicia de Servicios en Costa Rica*. Facultad de Derecho. San José de Costa Rica. Universidad de Costa Rica.

SIERRALTA RÍOS, A. (2004). *Contratación Internacional de Marcas, Patentes y know-how*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

