

Escaneado por Biblioteca Judicial "Fernando Coto Albán"



EL CONTRATO DE KNOW - HOW O DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

LICDA. AURA CÉSPEDES UGALDE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

Concepto de Know How

Función Económica

Formas de Manifestación

CAPÍTULO II

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE KNOW - HOW

- A) Garantías que debe dar el cedente de *Know How*. Vicios Jurídicos y Vicios de la Cosa:
- B) Obligaciones del Beneficiario del Contrato de *Know How*.
- C) Guía para la Elaboración de un Contrato de *Know How*.

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

El Derecho Mercantil desde sus orígenes es un derecho flexible que trata de responder a las necesidades comerciales de la época, de ahí que resulta frecuente que surjan nuevas formas de contratación que por lo general nacen en los países de mayor desarrollo económico e industrial y por lo tanto de mayor tráfico comercial.

Algunas figuras contractuales ya no tan nuevas en Europa o Estados Unidos a raíz de la expansión económica de estos países y del llamado fenómeno de la Globalización Eco-

nómica Mundial, están conociéndose en nuestro medio, por lo que resulta muy importante que los abogados nos dediquemos al estudio de estas figuras contractuales para que podamos responder con eficiencia a las necesidades del Mercado.

En el presente trabajo nos vamos a abocar a tratar la figura del contrato de *Know How* o de provisión de conocimientos técnicos como prefieren llamarlo algunos, en sus aspectos más esenciales y prácticos con el fin de que resulte un instrumento útil y no de mera cultura jurídica.

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE KNOW - HOW

Este concepto fue desarrollado por la práctica en el sistema jurídico angloamericano, pero es la Cámara Internacional de Comercio, quien posteriormente se aboca al estudio de la figura con el fin de clasificar su conceptualización e indagar si hay protección legal para esta figura en algunos países; así en 1957 define el *Know How* como "La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto puede por lo tanto ser denominado "art de fabrication"¹; y expresamente en el mismo documento dijo que "este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede también designar procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron siendo obtenidos, por un productor a través de investigaciones y

que no deben aún ser adquiridos por la competencia".

Literalmente *Know How*, significa "saber como", que de acuerdo al criterio de Guillermo Cabanellas(h) esta denominación resulta infeliz para denominar una figura tan completa como la que pretende nominar y textualmente dice "...tal expresión no tiene un sentido totalmente preciso ni en la práctica de nuestro derecho ni en la de otros derechos, tal como el norteamericano, que han sido los creadores de la misma"² y concluye que es más acertado para nuestro idioma referirse a esta figura como "contratos de provisión de conocimientos técnicos", es importante tal señalamiento a efecto de que tengamos presente que no hay uniformidad en la doctrina ni en las diferentes legislaciones sobre la denominación que debe usarse, por lo que cuando se habla de *Know How*, contratos de asistencia técnica o contratos de cesión de tecnología, etc. es muy probable que se esté hablando de lo mismo.

1 Stumpf, Herbert. El Contrato de Know - How. p. 5-6.

2 Cabanellas, Guillermo(h). Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado. p. 28.

Para nuestros efectos vamos a definir el *Know How*, como un contrato que se celebra entre dos o más empresas, por lo que una confiere a la otra una serie de técnicas y procedimientos normalmente no patentados, para la fabricación de un artículo o explotación

de una actividad, que por la investigación y experiencia ha desarrollado dicha empresa y que son secretas, que a corto plazo no hay otra forma de conseguir las en el mercado, a cambio de una contraprestación X y con la condición de no divulgar los secretos confiados.

FUNCIÓN ECONÓMICA

Una empresa que a través del tiempo a logrado, con la práctica, estudios e investigaciones, desarrolla una tecnología y su máxima rentabilidad al aplicarla, que constituyen el alma de esa empresa y que por lo tanto expresan su nivel industrial, económico y comercial; y una empresa más pequeña o más nueva puede aprovecharse de esos beneficios sin incurrir en los gastos de trabajo y demás implicaciones que conlleva adquirir tales conocimientos por sí misma; sin embargo

es importante que los países sobre todo del tercer mundo presten mucha atención a este tipo de contratos de provisión de tecnología y en especial este tipo de contratos de provisión de tecnología y en especial al *Know How*, a efecto de verificar que realmente se obtenga beneficios para un sano desarrollo y que no se trate sólo de nuevas fórmulas de dependencia o de control de las economías desarrolladas, sobre las que están en vías de desarrollo.

FORMAS DE MANIFESTACIÓN

El concepto de *Know How*, es muy amplio y puede abarcar un sin fin de aspectos en el ámbito técnico y comercial de una empresa; dibujos de construcción, fórmulas y recetas; indicación de la calidad del material usado, documentos de fabricación; documentos, ventas y distribución, etc.³ y que se concretan generalmente en un contrato de *Know How*, transferencia de tecnología o similares.

Naturaleza jurídica del contrato de *Know How*. Para el Autor Guillermo Cabanellas (h) el propósito del estudio de la naturaleza de este tipo de contratos "... no pasa de ser la de incluir adecuadamente a los contratos aquí analizados dentro de las categorías jurídicas tradicionales, si ello es posible, a fin de precisar las normas jurídicas que les serán aplicadas..."⁴.

Pareciera ser que en nuestra legislación este es un contrato atípico, es decir que no está regulado por la ley, bajo el nombre de *Know How* u otro similar como la transferencia de tecnología; que en la práctica es relativamente nuevo, sin embargo el hecho de que no este tipificado no implica que no se pueden pactar contratos de *Know How*, en nuestro país, por el contrario la Constitución Política en sus artículos 20, 11 a contrario sensu, 25 y 28 lo permiten, pero también pone limitaciones y así el artículo 46 dice expresamente "son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una Ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopo-

3 Al respecto ver Stumpf, Herbert op. cit. p. 40.

4 Cabanellas, Guillermo (h). op. cit. p. 40.

lizadora..." y el artículo 47 que dice: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley"; y en relación con estos preceptos constitucionales debe considerarse el artículo 1022 del Código Civil que dice "Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes".

El estudio de estos principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico en relación con el contrato de *Know How* y similares es tema para una investigación, para el caso que nos ocupa, sólo debemos señalar que si en el futuro se quisiera tipificar estos contratos o adoptar, o firmar convenios internacionales, sobre el particular, estos deberá tenerse en cuenta; al igual que si nuestros Juzgados tuvieran que pronunciarse al respecto; y es importante recalcar que estos principios que informan esta materia contractual en otros ordenamientos jurídicos, en materia de libre competencia desleal. Para abordar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico el contrato *Know How* es necesario además de tener en cuenta los principios constitucionales, recurrir a los principios generales de los contratos, y en lo que pueda aplicarse por analogía o tipicidad implícita, con respecto a las figuras contractuales semejantes tipificadas de ahí que es importante hacer la comparación con algunos contratos:

a) *Con el Contrato de Compra-venta*; este contrato es aquel por el cual dos sujetos de Derecho pactar sobre cosa y precio (art. 1049 c.c.), es decir un sujeto transmite a otro la propiedad de un bien material o inmaterial contra la entrega de una contraprestación que puede ser en dinero efectivo o en especie. Pero en el contrato de *Know How*, lo que se transfiere es el derecho a usar una tecnología y/o una experiencia por un período determinado o en el caso de que sea indefinidamente,

siempre se presenta el hecho de que el beneficiario no puede disponer del objeto del contrato libremente, no lo puede vender, ceder o subarrendar como sería lo normal en el caso de la compra-venta, estos aspectos ya hacen una diferencia sustancial; al respecto nos dice el autor alemán Herbert Stumpf., "... en cada caso concreto, si el estado de los intereses que la ley ha presupuestado como módulo de valoración para llegar a determinada regulación que resulta del respectivo contrato de *Know How*. Sólo siendo así se podrá aplicar la correspondiente norma que rige en el compra-venta"⁵ sobre el particular se refiere sobre todo a los casos en el no se le hay fijado al contrato una limitación temporal o aún cuando se la haya puesto término (para efectos de regalías) la tecnología y experiencia objeto del mismo no será devueltos por el beneficiario y este podrá seguir aprovechándolos.

b) *Con el Contrato de Locación de Servicios y de obra*; esta comparación puede tener sentido para aquellos ordenamientos jurídicos que tienen un concepto amplio sobre la locación de servicios y de obra, como podría ser el caso de Francia según lo expresa Guillermo Cabanellas (h) exponiendo el criterio de Magnin: "... Magnin se coloca dentro de la definición amplia que del contrato de locación de obra da el artículo 1710 del Código Civil, francés, para el que aquel es el contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer alguna cosa para la otra mediante el pago de un precio convenido entre ambas. la Ley Francesa, del 3 de enero de 1967, amplía esa definición al extender la calificación del contrato de locación de obra a los contratos por los cuales un arquitecto o un técnico se comprometen a realizar un estudio, prestación de índole netamente

5 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 59.

intelectual. El autor citado halla que los Contratos de Transferencia de Tecnología encajan, básicamente, dentro del cuadro así descrito de los contratos de locación de obra".⁶

Poca relevancia tienen cualquier comparación que quisiéramos hacer a la luz de nuestro ordenamiento, con el contrato de obra, porque este al promulgarse el Código de Trabajo, a quedado reducido a la construcción de una obra cierta y determinada por un precio alzado según se desprende de los artículos 1183 y siguientes del Código Civil, que para nada se asemeja al contrato de *Know How*.

- c) *Con el Contrato de Arrendamiento*; por el Contrato de Arrendamiento el propietario de un bien inmueble o mueble o de un derecho, concede a el arrendatario el derecho de uso o goce de la casa y sus accesorios por un tiempo determinado a cambio de un precio que puede ser una suma de dinero o una cantidad determinado de frutos. Al respecto nos dice Stumpf. "Es el contrato de arrendamiento el contrato que por su configuración legal es más semejante al contrato de *Know How*, por cuanto confiere un derecho al uso. Aún cuando el *Know How* no constituya normalmente un derecho, la posición del beneficiario del *Know How* semeja, por su contenido, a la del arrendatario de un derecho".⁷ Sin embargo en la legislación costarricense el *Know How*, podríamos atrevernos a afirmar que si *es un derecho*, legalmente constituido, con categorías de bien jurídico tutelado, de acuerdo a lo que se desprende del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y que corresponde a la Ley de la República número 7475, y que señala en su artículo

uno, inciso segundo "A efectos del presente acuerdo, la expresión intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II, y la sección 7 de la Parte II se titula: Protección de la Información no Divulgada. Artículo 39 "1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los atos que hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos convencionales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente no conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en el círculo en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantener secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla...¹⁰ : A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la investigación a la infracción, e incluye la

6 Cabanellas, Guillermo(h). op. cit. p. 59.

7 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 34.

adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas" (el subrayado es mío).

En estas circunstancias no resulta descabellado afirmar que siendo un derecho creado por ley puede disponerse de él, de la misma manera en que se dispone normalmente en el Tráfico Comercial de los bienes y derecho de la categoría a la que corresponde; y si nos encontramos frente a un contrato de *Know How* a término o que no siendo bajo ciertos presupuestos pueda rescindirse, y que además por ese derecho de uso de esos secretos se paga a su propietario un precio en efectivo o en especie, por el monto y la forma convenida, estamos en presencia de lo que podría ser un contrato de arrendamiento, una afirmación tajante sería muy atrevida de nuestra parte, para una aseveración categórica se necesita un estudio más profundo una discusión doctrinaria sería.

- d) *Con el Contrato de Licencia de uso*; de acuerdo al artículo 32 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dice "El propietario de una marca puede, por contrato otorgar licencia de la misma, a una o varias personas.

La licencia de uso puede ser exclusiva o no exclusiva respecto a determinado territorio o zona.

El propietario de la marca puede reservarse el derecho al uso simultáneo de la misma.

Podrán pactarse, igualmente, condiciones y restricciones respecto a la manera de emplearse la marca, siempre que tales condiciones o restricciones no contravengan lo dispuesto en este Convenio, a su vez el artículo 34 del Convenio señala "El Contrato de Licencia de Uso, deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial y sólo surtirá efecto a terceros a partir de la fecha de la correspondiente

inscripción"; de igual manera esta regulada la licencia de uso de patente al efecto véase la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, artículo 3 y el artículo 27 de su reglamento.

La diferencia fundamental con el contrato de *Know How*, estiba en que se trata el primero de un contrato sobre el derecho de uso de un derecho registrado y que también ese contrato sobre ese derecho debe registrarse; se trata entonces de contratos claramente tipificados, por el contrario el contrato de *Know How*, su objeto no es registrable, así como tampoco el derecho de uso que puede conceder su propietario, y además tampoco esta claramente tipificado como vimos en el aparte anterior.

- e) *El Contrato de Know How Internacional*; En el Contrato de *Know How* Internacional, en el que una empresa costarricense es parte, para dilucidar su naturaleza jurídica, en cada particular, es imprescindible recurrir a los principios del Derecho Internacional Privado; fundamentalmente el Principio de la Autonomía de la Voluntad, por el que las partes son libres para elegir el derecho que se va a aplicar a su relación contractual. Este principio se divide en autonomía conflictual y autonomía material.

Por la autonomía conflictual: las partes eligen en el contrato el Derecho Aplicable; y por la autonomía material además de elegir el Derecho Aplicable pueden excluir ciertas normas coactivas de ese derecho elegido, de manera expresa e indicar la reglamentación aplicable sustitutiva; sobre la autonomía conflictual véase el artículo 27 del Código Civil Costarricense y sobre la autonomía material vease los artículos 18 y 19 del mismo cuerpo legal.

El análisis de la naturaleza jurídica de un Contrato *Know How* Internacional en el que un costarricense es parte, deberá realizarse a la luz del Derecho Aplicable escogido por las partes y en su defecto por el derecho que corresponda de acuerdo a las normas conflictuales aplicables.

CAPÍTULO II

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE KNOW - HOW

La conclusión de un contrato de *Know How*, se perfecciona cuando una oferta contractual es aceptada inalteradamente⁸; y así lo señala nuestro Código Civil en su artículo 1009 "Desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el contrato salvo los casos en que la ley exija alguna otra formalidad", sin embargo para efectos de prueba es indispensable que sea escrito como se desprende del artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles, por el cual después de un monto en el fijado toda convención o acto jurídico deberá constar en un documento público o privado. Otra razón por la que es importante que se concierte por escrito es para que queden bien claros los derechos y obligaciones de las partes, a continuación vamos a enumerar y explicar brevemente algunos de esos derechos y obligaciones que las partes deben precisar en el contrato.

A) Garantías que debe dar el cedente de Know How: Vicios Jurídicos y Vicios de la Cosa:

"El suministro de conocimientos técnicos constituye la obligación esencial del proveedor de tecnología"⁹, es la principal obligación del cedente del *Know How*, pero puede ser que esta obligación adolezca de vicios, en un sentido lato, que no llene las expectativas del beneficiario, pero estas expectativas no satisfechas podrán calificarse de vicios si están contempladas en el contrato (esencialmente en lo que se refiere a vicios en la cosa), de ahí que resulte atinada la observación de Stumpf. "Es recomendable, sobre todo, que el beneficiario procure obtener que en el contrato se incluyan

promesas expresas acerca de las cualidades del *Know How* que son para él de importancia decisiva"¹⁰; en otras palabras las garantías del objeto del contrato deben quedar claramente estipuladas en forma expresa o implícita.

a) Garantías por Vicios de la Cosa:

En la mayor parte de la doctrina se encuentra generalizado el criterio de que cuando nos referimos a vicios de la cosa en el contrato de *Know How*, estamos hablando de realizabilidad técnica y utilizabilidad, en lo que la doctrina no es convergente es en cuanto a la conceptualización de estas expresiones pero el asunto no es significativo porque en realidad lo que sucede es que agregan o quitan elementos descriptivos, para nuestro efecto vamos a decir con Pietzcker, que: "realizabilidad técnica: es cuando la invención puede ser llevada a efecto con los medios de que dispone actualmente la técnica" (existen los medios técnicos para la fabricación del objeto) y "utilizabilidad..., significa... que la invención tienen que alcanzar el objetivo cuya consecución se ha propuesto".¹¹

En cuanto a las pretensiones que corresponde a los contratantes el grado y la medida de la responsabilidad, habrá que analizarlo en cada caso concreto, de acuerdo al derecho elegido o que corresponda según las normas conflictuales aplicables, en el caso de los *Know How* Internacionales, si fuera un contrato de *Know How* Nacional (celebrado en Costa Rica, entre costarricenses y con efectos en Costa Rica), o que siendo internacional se la aplique el derecho costarricense, de acuerdo a lo estudiado en el aporte sobre la naturaleza del arrendamiento artículos 1127 y siguientes del Código Civil.

8 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 40.

9 Cabanellas, Guillermo(h). op. cit. p. 56.

10 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 56.

11 Pietzcker, citado por Stumpf Herbert. op. cit. p. 52.

b) Garantías por Vicios Jurídicos:

Este aspecto de la garantía es un poco más complejo, porque al no ser registrable el contrato de *Know How*, no tiene un efecto erga omnes, por lo que la prueba además de ser difícil por las características del objeto, se vuelve fundamental para clasificar cualquier situación, en la que el beneficiario del *Know How* sea perturbado legalmente en el ejercicio de sus facultades (aprovechamiento del *Know How*), por derechos de terceros; para determinar la situación jurídica del beneficio del *Know How*, según Guillermo Cabanellas (h), será esencial determinar su buena o mala fe, en el acto de adquisición; y para que en caso de que este (el beneficiario resulta perjudicado), pueda emprender acciones contra su dador, pero en todo caso será a la luz del ordenamiento jurídico aplicable que se resuelvan las situaciones concretas.

B) Obligaciones del Beneficiario del Contrato de Know How:

El beneficiario del contrato de *Know How*, contrae tantas obligaciones, como las que se pacten explícita o implícitamente en el contrato (siempre y cuando de acuerdo al derecho aplicable tales obligaciones no devengan nulas); sin embargo hay ciertas obligaciones del beneficiario que son características de este tipo de contratos que por lo general siempre las vamos a encontrar presentes: La obligación de guardar y proteger el secreto industrial de los conocimientos objeto del contrato; la obligación de pagar regalías; la obligación de ejercicio; la obligación de que una vez concluido el contrato, se devuelvan al dador los elementos materiales que proporcionó y el compromiso de no aprovechar más el objeto del *Know How*, entre otras.

a) Obligaciones de guardar y proteger el secreto:

Esta obligación a pesar de que de acuerdo al objeto del contrato resulta fundamental, siempre que del contrato mismo se desprenda que la información suministrada es manejada por el cedente como secreto industrial, siendo así el beneficiario no podrá usar ni

transmitir esa información sino en la forma en que haya sido autorizado, sobre el particular es responsable ante su dador; el incumplimiento de esta obligación podría generar además de la rescisión del contrato la indemnización por los daños y perjuicios causados, ya que una vez que alguien se ha apoderado del secreto material, resulta casi imposible despojarlo del mismo o impedirle incluso que no lo utilice, por la naturaleza misma del objeto.

b) Obligación de pagar regalías:

Es la obligación que adquiere el beneficiario de pagar un precio en dinero o en especie (un porcentaje de los objetos fabricados), por adquirir la información industrial y su derecho de uso; que incluye también las obligaciones accesorias para hacer efectivo el pago y controlar por parte del dador que se hace debido pago. Las formas de pago se pactan libremente entre los contratantes, puede ser un precio fijo cada cierto tiempo, un porcentaje sobre las ventas, o sobre los objetos producidos, o bien sea un sólo pago o incluso en algún caso podría ser gratuito. El precio y la forma de pago así como las consecuencias de su incumplimiento es importante que queden muy claros en el contrato.

c) Obligación del Ejercicio:

Es importante que el dador se asegure que el beneficiario hará uso del *Know How*, no solo en la forma indicada, porque podría estar en juego el prestigio de su empresa sobre todo cuando en la etiqueta de los productos del beneficiario se hace referencia a la misma por medio de alguna leyenda o signo de identificación (pactados en el contrato); como para asegurarse el pago especialmente en los casos en el que su monto dependerá del volumen de productos fabricados o sobre el volumen de ventas.

d) Obligación de devolver el Know How una vez concluido el contrato:

Esta obligación debe quedar muy clara en las cláusulas contractuales si es de interés del dador e indicar la responsabilidad del

beneficiario; en realidad el cumplimiento de este aspecto es muy difícil de ser controlado por el dador porque puede obligar al beneficiario a devolver los elementos materiales, folletos, dibujos, manuales, máquinas, pero el beneficiario ya es sabedor de esos secretos y no es fácil controlar que no los utilice, de ahí que podría resultar importante estipular una cláusula penal con un monto significativo en caso de incumplimiento de dicha obligación.

C) Guía para la Elaboración de un Contrato de Know How.

A propósito de la conclusión del contrato de *Know How*, voy a exponer en forma indicativa y sencilla los aspectos más importantes a tener en cuenta en la redacción de un contrato de estos, basada en una guía sobre el particular redactada por la Comisión de Industria y Productos Básicos de la Comunidad Económica Europea.

Generalmente antes de concertar un contrato de *Know How*, se trabaja sobre un precontrato, en el que se debe consignar en primera instancia con mucha precisión: 1.- El objeto del contrato, en que consiste, el territorio en el cual se va a aplicar, si a la par del *Know How* se incluirán en el contrato algún otro tipo de derechos patentados o no. 2.- Una descripción de la industria que desarrolla el interesado en adquirir el *Know How* y cuál es su expectativa en dicha adquisición. 3.- Entrega de elementos para su examen: Indicar cuáles documentos e información y la manera de suministro, pone el posible cedente a disposición del posible beneficiario, y por cuanto tiempo. 4.- Estipular que garantía debe rendir el precontratado interesado para que se le facilite en la forma concertada los elementos documentales e información secreta. 5.- La obligación del depositario de mantener el secreto y no utilizarlo aún después de que expire el precontrato; y las posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento. 6.- Duración del precontrato y devolución de los elementos documentales e información secreta. 7.- Elección del derecho aplicable si es

contrato internacional. 8.- Aclarar si las posibles controversias derivadas del precontrato o en conexión con él, serán de conocimiento de un tribunal ordinario o de un tribunal arbitral y en este último caso cómo estará integrado.

En la elaboración propiamente ya del contrato es importante contemplar los siguientes aspectos:

1. Identificar claramente a las partes contratantes.
2. Redactar el contrato con mucho cuidado y fijar con claridad y precisión los derechos y obligaciones de las partes y sobre todo de determinar con exactitud el *Know How* que constituye el objeto del contrato; de manera que se reduzca al mínimo el número de posibles interpretaciones.
3. Determinar en el tiempo la duración de las obligaciones de las partes, es decir en caso de prestaciones periódicas, dentro de que plazos debe cumplirse cada una.
4. Traducciones de idiomas: Cuando el contrato sea redactado en más de un idioma, las partes establecerán cuál o cuáles versiones habrán de ser las determinantes.
5. Alcance de la utilización del *Know How*: territorio del contrato; especificaciones sobre sublicencias; especificaciones sobre el ámbito de la utilización industrial, reservas; duración; etc.
6. Sobre derechos exclusivos: si los hay en que consisten.
7. En cuanto a las obligaciones del concedente del *Know How*, el concedente tiene que comprometerse a comunicar los conocimientos técnicos que constituyen el *Know How*, y las garantías que da en lo que respecta al resultado, prestar asistencia técnica, instrucciones etc., así como las condiciones bajo las cuales se transfieren los medios necesarios para que el beneficiario tome posesión del *Know How*, se determinarán el lugar, el plazo y la forma.

También es importante que conste en el contrato la obligación del concedente de mantener el secreto todo en los contratos en los que median derechos exclusivos amplios; así igualmente que se indique cuál es el fundamento jurídico que le permite al concedente disponer del *Know How* y el valor económico del mismo.

8. En cuanto a las obligaciones del beneficiario del *Know How*: La obligación principal del beneficiario del *Know How* consiste en pagar una suma de dinero como contraprestación por el *Know How* recibido también puede ser que no tenga que pagar ninguna suma cuando constituya un complemento de otros negocios (licencias de patentes etc.) Son importantes también las obligaciones de mantener el secreto, utilizar el *Know How* y conservar la calidad en los objetos fabricados sobre su base. El pago puede pactarse en dinero o en mercancías (en un sólo pago, en tracto sucesivo sobre diferentes bases o modalidades, lo que se conoce como regalías), o bien en un intercambio de *Know How*. También debe quedar clara la responsabilidad en caso de pretensiones de terceros, y sobre los aspectos referentes a las patentes que guarden relación con el *Know How* al momento de la contratación o de las que fueren otorgadas posteriormente aún al mismo concedente.

Otros elementos que en general deben tenerse en cuenta en la consertación de este tipo de contratos son por ejemplo:

- La expiración del contrato: Las causas sus consecuencias.
- Disponer cuál va a ser el derecho aplicable, en caso de controversias (si se trata de un contrato internacional), se debe tener en cuenta las dificultades que podrán derivar de la aplicación de un derecho extranjero o del reconocimiento y ejecución de fallos judiciales y laudos arbitrales de otros países. En caso de que convenga en un Tribunal Arbitral se podrá escoger también el derecho procedimental.
- Respecto al orden público: deberá tener especial cuidado en la posibilidad de que el derecho aplicable elegido, el derecho aplicable a los países del beneficiario, del cedente, el del país donde se firme el contrato o al de donde haya de ejecutarse contenga disposiciones de orden público que limiten su libertad de contratación; y finalmente;
- Respecto del Tribunal competente si será un Tribunal Ordinario o un Tribunal Arbitral, en caso de que se estipule que las controversias serán resueltas por un Tribunal Arbitral debe especificarse el procedimiento para la designación de los árbitros y establecer que el compromiso arbitral conserva su eficacia con independencia del contrato principal.

CONCLUSIÓN

El contrato *Know How* o de provisión de conocimientos técnicos, es un contrato complejo en el que cada uno de sus elementos puede ser objeto de un estudio particular, sobre el que vamos a encontrar en la doctrina opiniones divergentes, especialmente sobre su naturaleza jurídica.

Es un tema que al igual que otras figuras contractuales novedosas para nuestro medio, requiere de que los juristas costarricenses se

abocuen a su estudio; y se piensa en las medidas legislativas que deban preverse para el futuro.

También resultaría muy importante e interesante los estudios socio-económicos al respecto que nos diera las luces sobre las políticas político-económicas y jurídicas a desarrollar especialmente en aquellas figuras contractuales que como el *Know How* implican por lo general en el caso de Costa Rica la importación de

tecnología de países desarrollados, para que no se vayan a constituir estas un mecanismo sin

control de dominación económica que no proveen de un sano y verdadero desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

CABANELLAS, Guillermo (h). Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado.

FARINA, J. Contratos Comerciales Modernos.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Orlando, Contratación Privada en el Comercio Internacional.

MURILLO BOLAÑOS, Julieta. El contrato de Franchisiny (trabajo personal).

STUMPF, Herbert. El Contrato de *Know How*.

Leyes Consultadas:

— Constitución Política.

— Código Civil.

— Código de Comercio.

— Código de Procedimientos Civiles.

— Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

— Ley 7475 Aprobación del Acta Final en que se incorporen los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

— Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
