

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR



**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN (FCSHE)**

CARRERA DE DERECHO

SEDE QUITO

**ENSAYO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

TEMA:

INTRODUCCION DEL KNOW HOW EN EL ECUADOR

AUTOR:

WILBER ANDRES GARCES PROAÑO

TUTOR:

DR. CARLOS ALBERTO AMAYA LOPEZ

QUITO. – 2020

CERTIFICACIÓN DEL ASESOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Investigación, nombrado por la Universidad Metropolitana:

CERTIFICO:

Que el Trabajo de Investigación “**INTRODUCCION DEL KNOW HOW EN EL ECUADOR**”, presentada por el estudiante WILBER ANDRES GARCES PROAÑO, estudiante de Derecho, reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación del Jurado Examinador que la Universidad designe.

TUTOR

Dr. Carlos Alberto Amaya López

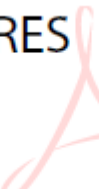
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Wilber Andrés Garcés Proaño, estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador "UMET", carrera de Derecho, declaro en forma libre y voluntaria que el presente Ensayo que versa sobre: Introducción del Know How en el Ecuador y las expresiones vertidas en la misma, son autoría del compareciente, las cuales se han realizado en base a recopilación bibliográfica, consultas de internet y consultas de campo.

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad de la misma y el cuidado al referirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto.

Atentamente,

**WILBER ANDRES
GARCES
PROAÑO**



Firmado digitalmente por
WILBER ANDRES GARCES
PROAÑO
Fecha: 2020.10.06 18:54:05
-05'00'

WILBER ANDRES GARCES PROAÑO

C.I. 1722642939

AUTOR

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, WILBER ANDRÉS GARCES PROAÑO, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación, Introducción del Know How en el Ecuador, modalidad (Ensayo) de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, cedo a favor de la Universidad Metropolitana del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo a la Universidad Metropolitana del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

WILBER
ANDRES
GARCES
PROAÑO

Firmado digitalmente
por WILBER ANDRES
GARCES PROAÑO
Fecha: 2020.10.06
18:56:06 -05'00'

Wilber Andrés Garcés Proaño

CI: 1722642939

Índice

Introducción	9
Contrato de Permiso de Uso de Conocimiento o Know How.....	10
Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How	18
Elementos del contrato.....	19
Objeto del Contrato.....	21
Modelo de Contrato de Permiso de Uso de Conocimiento o Know How	23
El Know How en el Código de Comercio.....	31
Los Sistemas de distribución en general en relación al Know How	31
El contrato de franquicia con relación al permiso de usar el conocimiento o de licencias del Know How.	32
El Know How como derecho de propiedad intelectual.....	33
El Secreto empresarial como una forma de protección del Know How.	33
Competencia en caso de incumplimiento del contrato.....	34
Conclusiones	35

Recomendaciones.....	36
Bibliografía	37

Resumen

El presente ensayo presenta una aproximación al conocimiento exhaustivo del Contrato de Uso de Conocimientos o Know How, ofreciendo una definición suficiente de esta nueva figura jurídica para la legislación positiva ecuatoriana a través de la descripción de los principales conceptos que permiten llegar a la comprensión del Know How de tal manera que pueda emplearse eficazmente como forma de contrato mercantil.

En este trabajo también se analiza la figura jurídica del Know How, como una forma de conocimiento no patentable o no patentado que en virtud de su naturaleza no es protegido por el Derecho de Propiedad Intelectual, sin embargo, se logra establecer la forma de protección del conocimiento mediante la figura del secreto empresarial que como figura jurídica, es protegido por el Derecho de Propiedad Industrial.

Se realiza un análisis, del contrato mencionado, en el Código de Comercio así como también se determina la naturaleza y elementos del contrato, sus principales partes intervinientes y las obligaciones del Licenciario y Licenciante; y su inclusión como la figura jurídica accesoria en Contratos de Distribución y de Franquicia.

Por tratarse de un ensayo argumentativo, se considera la importancia del Know How como figura particular pero se atiende a la correlación que este tiene con el contrato de franquicia, en virtud de que por costumbre mercantil, cuando no era un contrato nominado en el Ecuador, se lo incluía en el contrato de franquicia como cláusula o adendum presentándose como figura jurídica accesoria.

De manera complementaria y como fórmula de verificar la practicidad del ensayo, se ha elaborado un modelo del contrato de permiso de uso de conocimientos o Know How, con las principales cláusulas que debe contener para proteger el uso de conocimientos objeto del contrato y estableciendo la forma de mercantilización lícita de esos conocimientos.

Palabras clave; (Know How, contratos, Comercio, Propiedad Intelectual)

Abstract

The present essay presents an approximation to the exhaustive knowledge of the Knowledge Use Contract or Know How, offering a sufficient definition of this new legal figure for the Ecuadorian positive legislation through the description of the main concepts that allow us to arrive at the understanding of Know How in such a way that it can be effectively used as a form of commercial contract.

This work also analyzes the legal figure of Know How, as a form of non-patentable or non-patented knowledge that by its nature is not protected by Intellectual Property Law, however, it is possible to establish the form of protection of the knowledge through the figure of the business secret that as a legal figure, is protected by the Industrial Property Law.

An analysis of the aforementioned contract is made in the Commercial Code, as well as the nature and elements of the contract, its main parties and the obligations of the Licensee and Licensor; and its inclusion as the accessory legal figure in Distribution and Franchise Contracts.

As it is an argumentative essay, the importance of Know How is considered as a particular figure but it is attended to the correlation that it has with the franchise contract, because by commercial custom, when it was not a contract nominated in Ecuador, it was included in the franchise agreement as a clause or addendum presenting itself as an accessory legal figure.

In a complementary way and as a formula to verify the practicality of the trial, a model of the knowledge use permission contract or Know How has been prepared, with the main clauses it must contain to protect the use of knowledge object of the contract and establishing the form of lawful commercialization of this knowledge.

Keywords; (Know How, contracts, introduction, Intellectual Property)

Introducción

El Know How en la República del Ecuador, es una figura jurídica nueva, este tipo jurídico se inserta en el Código de Comercio publicado en el Registro Oficial No. 497 de fecha 20 de mayo del 2019, sin embargo, como figura jurídica ya es conocida doctrinariamente y en la legislación internacional está relacionada estrechamente a los derechos de la propiedad intelectual dentro de las formas del secreto empresarial.

Se puede afirmar que la historia moderna de la legislación comercial codificada en el Ecuador, nace en el año 1960, a través del Código de Comercio publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 1202, de fecha 20 de agosto del mismo año (1960), siendo importante indicar que conforme avanza la sociedad, el comercio evoluciona por su naturaleza dinámica y los tipos jurídicos, y actos de comercio van cambiando y progresando, así como también otros tipos jurídicos se excluyen, se derogan y se modifican, a fin de regular los actos de comercio y satisfacer las necesidades profesionales que se desarrollan entre los comerciantes y la sociedad.

La figura jurídica del Contrato de Know How, en la República del Ecuador no existía, sin embargo se lo venía implementando en los contratos de franquicia y de distribución, sin que exista una regulación legal específica para proceder en los diferentes casos que se presentaban; por una parte el otorgante de la franquicia únicamente estaba obligado conforme la ley a permitir el uso del nombre y de las acciones, productos y servicios que realizaba y en muchos de los casos los beneficiarios de la franquicia no tenían conocimientos suficientes para desarrollar las actividades de negocio. Estas acciones perjudicaban al nombre comercial de la franquicia otorgada, causando daños de imagen irreparables y perjudicando la valoración económica de la marca.

Por otro lado, los beneficiarios de la franquicia quienes en muchos de los casos pretendían hacerse con los secretos industriales, comerciales y de procedimientos que utilizaba una franquicia para conseguir un producto o desarrollar las actividades del negocio, lo hacían sin que existiera alguna regulación que se prohibiera la utilización de estos conocimientos en beneficio de terceros o su utilización una vez concluido el contrato de franquicia, en tal virtud por los antecedentes expuestos se hizo necesario que la Función Legislativa de la República del Ecuador, agregara un tipo jurídico en el Código de Comercio que conociera y regulara el uso de conocimientos que no

se pueden registrar como propiedad intelectual o no patentados, pero que se usan regularmente en virtud de que sin ellos no es posible conseguir un producto o un servicio

Contrato de Permiso de Uso de Conocimiento o Know How

Para empezar con el estudio del contrato de permiso de uso de conocimiento o Know How, primero se deben de definir conceptos básicos que servirán para entender cómo funciona este contrato.

El Contrato.

El contrato según el Jurista Español Manuel Ossorio lo define como: “cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos” (Ossorio, 2000)

Al respecto en nuestra legislación define al Contrato o convención en el Art. 1454 del Código Civil como: “es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. (Ecuador, H. Congreso Nacional, 2005)

Por las definiciones anteriores, se coincide en que un contrato se lo realiza con dos o más personas que se obligan entre sí, a fin de reglamentar las voluntades o acuerdos comunes llegados entre las partes.

Contratos Nominados.

Los contratos nominados son aquellos que como su nombre lo indica están nombrados expresamente en la legislación vigente. El contrato de know how es uno de los contratos que han sido incluidos dentro del Código de Comercio y tipificado como un nuevo contrato mercantil.

Contratos Mercantiles.

Los contratos mercantiles, objetivamente hablando, son los que se encuentran nominados en el Código de Comercio, y se caracterizan por ser analizados e interpretados bajo los criterios del Código de Comercio.

Permiso

El permiso lo define el jurista Guillermo Cabanellas como un: “Documento donde consta la facultad de obrar” (Cabanellas de Torres, 2006)

Este documento le permite al tenedor la potestad de ejercer las facultades que se le han licenciado.

Uso

Según el Diccionario elemental jurídico Guillermo Cabanellas define el uso como: “Acción o efecto de servirse de una cosa; de emplearla o utilizarla” (Cabanellas de Torres, 2006)

El uso podemos coincidir que es utilizar en el presente caso los conocimientos que no son divulgados y que se han acordado por voluntad de las partes.

Conocimiento

El conocimiento lo define el Jurista Guillermo Cabanellas como “Inteligencia, entendimiento” (Cabanellas de Torres, 2006), este entendimiento viene a ser en parte el conocimiento que se adquiere por la experiencia misma del negocio al realizar o brindar un producto o servicio, el conocimiento del procedimiento es fundamental para llegar al producto o servicio final.

Royalty

“Es un derecho que posee el que crea o inventa algo (obra, proceso, procedimiento, invento) para que terceros puedan hacer uso del elemento en sí”. (Debitoor, s.f.)

Conforme a lo anterior citado se puede desprender que el Royalty es un beneficio para el propietario de quien ha inventado algo, en este sentido viene a ser una regalía por la utilización del producto o el beneficio del mismo.

“El procedimiento es el siguiente: si una persona o una empresa desea utilizar un elemento sobre el cual existe una patente, deberá realizar un pago establecido a la persona poseedora del derecho sobre el elemento.” (Debitoor, s.f.)

La cita con relación al contrato de Know How, se refiere que debe de existir una contraprestación por los conocimientos adquiridos por el Licenciario, toda vez que el mismo se encuentra lucrando de la información privilegiada y reservada que le otorga el Licenciente, por medio de este contrato.

Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es la propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorpóreas, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación genialidad o talento de las personas. Se cataloga como una propiedad distinta o especial, dado que no protege ni regula cosas corporales o materiales, como si lo hace la propiedad ordinaria o común. (Canaval Palacios, 2008)

Podemos deducir que de la cita anterior la propiedad intelectual tiene especial interés en las cosas incorpóreas, específicamente sobre las creaciones producto del intelecto, sin embargo no todo puede ser objeto de protección y es ahí, donde entra el Know How o como se hace, este contrato mercantil busca proteger los conocimientos que no se pueden registrar en el Derecho de Propiedad Intelectual, para poder comercializarlos de una forma en el que el objeto intangible que es el conocimiento, las ideas, la imaginación, no se encuentren vulnerables y pierdan las características que hacen de este conocimiento objeto de protección del Know How.

Propiedad Industrial

La propiedad industrial comprende la protección jurídica por parte del estado de creaciones o invenciones susceptibles de aprovechamiento en el comercio o de aplicación en la industria, como la industria agrícola, pecuaria, artesanal, química, electrónica y manufacturera. Para que estas creaciones sean susceptibles de protección, deben de contener una novedad para la ciencia o la tecnología aplicables a la industria y al comercio, buscando así un progreso de la humanidad. (Canaval Palacios, 2008)

De lo anterior citado se evidencia, que la propiedad industrial busca la protección jurídica por parte del estado de las creaciones o invenciones de índole industrial, esto quiere decir que sirvan fundamentalmente para el desarrollo de la industria, comprendiendo diversas actividades como: fórmulas, recetas, utensilios, herramientas, el desarrollo un determinado procedimiento de

servicio o atención, selección de materias primas y de proveedores, formación de personal especializado y métodos de control de calidad.

Patente

Una patente es un derecho que tiene el creador de un invento, en la legislación Ecuatoriana en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su artículo 266, se la establece como un sistema para el desarrollo industrial.

“ El sistema de patentes constituye una herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución del buen vivir.” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2016)

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile lo define como:

Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia. (Chile, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f.)

La patente representa el derecho de propiedad de la invención, y le permite al inventor explotar o no su invento, con respecto al Know How las invenciones de índole industrial que no están protegidas por el sistema de patentes pero podrían estarlo, sin embargo, por cualquier circunstancia no lo están, pueden ser comercializado esos conocimientos como información no divulgado en un contrato de Know How conforme a lo dispuesto en el Art. 578 del Código de Comercio.

La información que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos estados o porque lo considera más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario, su longevidad. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Know How

Según el Abogado Aníbal Sierralta conceptualiza al Know How como:

No hay un equivalente idiomático para determinar este tipo de contrato. Su expresión es la abreviación de una vieja expresión norteamericana to know how to do it cuya traducción sería “Saber cómo se hace alguna cosa”, donde la palabra saber está referida al conocimiento, mas no en el sentido del conocimiento universal de las cosas, sino en cuanto al conocimiento especializado, específico, técnico y para ejecutar determinada industria. (Sierralta Ríos, 2004)

Conforme a lo anteriormente citado, se desprende que el conocimiento del Know How, refiere a conocimiento industrial no patentado, porque lo patentado tiene su protección y propia legislación bajo el derecho de Propiedad Intelectual, los conocimientos no patentados deben guardar correlación con la industria, que se ejecuta de una forma específica, técnica y especializada en el proceso de realizar o brindar un producto o servicio.

Otro de los autores que mejor define el Know How es el catedrático Eduardo Cogorno, y lo describe como: “todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de un valor económico y posible de ser objeto de contratación” (Cogorno, 1979)

De lo antedicho resalta que este conocimiento técnico, tiene como particularidad el secreto profesional y en general puede ser objeto de un contrato para transferir este conocimiento a cambio de una retribución dineraria, de manera que al perseguir un fin de lucro por su naturaleza, el contrato debe ser monetizado y la relación que establece, se presenta como un acto de comercio.

Para el efecto, la legislación ecuatoriana incluye este contrato como un nuevo tipo jurídico en el Código de Comercio publicado en el Registro Oficial No. 497 de fecha 20 de mayo del 2019 y que en su parte pertinente define al Contrato de Permiso de Usar Conocimiento o Know-How en el Artículo 577 del mismo cuerpo normativo, como:

El contrato de permiso de usar el conocimiento o de licencia del know-how es un acuerdo mercantil, por el cual una persona, denominada licenciante, titular del know-how, autoriza y transmite a otra denominada licenciatario o beneficiario el uso, disfrute y la explotación de conocimientos no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados, para los cuales el licenciante le ha atribuido un valor patrimonial importante para el desarrollo y explotación de su

negocio. En consecuencia, el adquirente se obliga por su lado a satisfacer el pago de un royalty o regalía calculado en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know-how licenciado, o una remuneración mediante el sistema que acuerden las partes. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Este tipo de contrato la legislación lo clasifica como un acuerdo mercantil, esto quiere decir que es un contrato exclusivo para quienes ejercen actividades lucrativas de comercio.

A quien tiene la titularidad del conocimiento que requiere ser contratado para su uso, se le denomina licenciante o titular del Know How, este licenciante es el único que puede autorizar y transmitir su conocimiento a un tercero que será denominado licenciatario quien podrá ser beneficiario del uso, disfrute y explotación de los conocimientos adquiridos por el licenciante.

Es importante recalcar que los conocimientos que se otorgan en el Contrato de Know How, se caracterizan por ser conocimientos no patentados, de índole industrial, confidencial, individualizado y no divulgados, esto quiere decir que no son de conocimiento público y que brindan la exclusividad del uso al licenciatario. De allí la relevancia que tiene, la preeminencia de su contenido y las implicaciones morales que realzan el valor del objeto mismo del contrato eminentemente patrimonial.

Uno de los requisitos que se debe cumplir en cualquier contrato es el Justo Precio, el precio se encuentra imputado a un valor patrimonial que el licenciante ha decidido atribuir por el uso de sus conocimientos, este pago lo tiene que realizar el licenciatario, calculándolo en función de las ventas del producto o servicios y volumen de fabricación o conforme se acuerde entre las partes, licenciante y licenciatario, sujetos del contrato.

El pago de Royalty o regalía que refiere el Artículo 577 del Código de Comercio, refiere al pago que se debe de realizar por la utilización de una propiedad de un tercero, en este caso el pago se tiene que realizar al dueño legal o licenciante y estimarse en atención a las consideraciones legales establecidas para este tipo de contrato.

Estas puedan ser por volumen de fabricación, por lotes, o unidades, esto quiere decir que el pago que debe de realizar el licenciatario al licenciante se basa en la forma de explotación que se realiza

al producto o servicio, cabe indicar que en el contrato de Know How se debe especificar las regalías o Royalty que se percibirá por la explotación del producto.

Así como también el precio de escala por explotación del producto o servicio, esto quiere decir que conforme va avanzando la explotación del Know How, en el primer año se puede poner un costo, conforme al volumen de ventas, al siguiente año se puede incrementar el valor de la licencia y así sucesivamente.

Objetos de Protección

No todos los tipos de conocimiento son susceptibles de aplicar para este tipo de contrato, para el efecto la legislación ecuatoriana en el Artículo 578 del código de comercio, provee que este tipo de conocimientos no tendrá que reunir necesariamente los requisitos que se exigen para acceder al sistema de patentes y protegerse a través de este, pero serán conocimientos que sirvan para:

a) “La fabricación de un determinado producto, por ejemplo, fórmulas, recetas, utensilios y herramientas;” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

b) “Desarrollar un determinado procedimiento de servicio o atención;” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019) tales como desarrollo comercial, gerenciamiento, adiestramiento de personal, técnicas de marketing, técnicas de mercadeo.

c) “Solucionar determinados problemas técnico-empresariales mediante la instalación y organización de un establecimiento industrial o comercial, selección de materias primas y de proveedores, formación de personal especializado y métodos de control de calidad.” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019) como es el caso del restaurante Ceviches de la Rumiñahui, en el que tiene diversas empresas con las que trabaja, unas se encargan de la selección de materias primas que son los mariscos, otra empresa se encarga de la transportación para proveer los productos seleccionados a las distintas franquicias, también se encarga de la formación del personal especializado para la correcta elaboración de los platos que tiene a la carta, así como también los meseros demás personal, en este sentido el contrato de Know How que celebra con los franquiciantes del restaurante, es para la solución de los problemas técnicos y de logística mediante el cual se conoce todo el proceso para el funcionamiento del restaurante.

También el código mencionado, prevé otros tipos de conocimiento que pueden ser susceptibles de un contrato de Know How, conforme al inciso final del Artículo 578 del Código de Comercio cuando literalmente señala:

d) La información complementaria obtenida en la explotación de una tecnología protegida por patente, que por sí misma no puede gozar de esta tutela, pero que permite obtener el máximo aprovechamiento del proceso o producto patentado; y,

la información que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos estados o porque lo considera más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario, su longevidad. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Así por ejemplo cuando en el desarrollo tecnológico de Telecomunicaciones se crea una nueva antena receptor más pequeño y de producción económica y esta es patentada y registra en el SENADI, la antena esta protegida por el Derecho de Propiedad Industrial, sin embargo al transcurso del tiempo realizan ciertas actualizaciones haciendo que la antena sea mejorada en costos de producción tanto en la calidad de la mismo, sin embargo el inventor carece de los recursos para una nueva patente sobre el mismo invento con mejoras, es ahí donde entra el Know How, haciendo que esta invención que puede ser patentable pero no esta en el sistema de patentes, se pueda mercantilizar y utilizar esos conocimientos como reservados para el uso de los mismo por un tercero.

Conocimientos que no pueden ser protegidos por el Know How

En el Artículo 580 del mismo cuerpo normativo, se establece la información o conocimiento excluida de ser protegida por el Know How, contenida en tres literales:

“a) Sea del dominio público.

b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información previamente disponible.

c) Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial”. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How

La naturaleza jurídica de este tipo de contratos atiende a la naturaleza misma del derecho mercantil, esto es de derecho privado, creado para ejercer actos de comercio subjetiva y objetivamente hablando, y donde la intervención del Estado para la resolución de controversias, se realiza a instancia de parte.

Este contrato tiene como objeto la venta de la licencia de uso de conocimientos o Know How, al licenciataria, ya que el licencianta busca lucrar con estos conocimientos de características propias y que ofrece una ventaja competitiva a quien posea estos conocimientos.

Dejando clara la naturaleza jurídica, se considera necesario puntualizar sobre las características propias del contrato de Know How, que son las siguientes:

Bilateral

El contrato de Know How es bilateral, toda vez que para este contrato se necesitan de las dos partes tanto el licenciataria como el licencianta, a fin de obligarse recíprocamente, conforme lo determina el Código Civil en su Artículo 1455

Consensual

Este contrato es consensual, debido a que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes intervinientes en el contrato, a fin de obligarse mutuamente, es decir el licencianta por su propia voluntad se obliga a otorga al licenciataria el uso, disfrute, y explotación de su Know How, y en consecuencia el licenciataria está obligado a satisfacer el pago acordado con el licencianta por Royalty o regalía del uso de conocimientos del Know How.

Oneroso

Es Oneroso porque cada parte se obliga con la otra a dar o hacer, en este sentido la una parte se obliga a otorgar el uso del conocimiento y la otra a satisfacer el pago por el uso y explotación de esa licencia.

Principal y Accesorio

Principal

Es principal, por que puede subsistir por si mismo, y no es necesario de otro convenio.

Accesorio.

Puede ser accesorio, por que puede estar incluido en otros tipos de contratos en el cual por objeto sea el asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella, como en el Contrato de Distribución y el Contrato de Franquicia,

Solemne.

Es solemne porque está sujeto a ciertas formalidades el contrato y las partes intervinientes, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 583 y 584 del Código de Comercio.

Elementos del contrato

Los elementos del contrato juegan un papel fundamental, toda vez que gracias a estos se puede identificar las características del contrato y diferenciarlo de contratos similares, estos son los siguientes:

Cesión o Transmisión del derecho

Es uno de los elementos fundamentales del contrato, ya que si bien es cierto el licenciante posee la propiedad de sus conocimientos, para que se configure la figura jurídica del Know How, estos conocimientos deben de ser transmitidos al licenciario, la transmisión de este derecho es considerado como una cesión para el uso, beneficio y explotación de los conocimientos adquiridos por Know How.

Conocimientos no divulgados reservados

Los conocimientos divulgados reservados, es una característica especial y única con la que se pretende “otorgar una ventaja competitiva para el poseedor del secreto” (Perú, Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 2012)

Valor patrimonial

El valor patrimonial, es una propuesta que el licenciante considera para monetizar sus conocimientos, si bien sus conocimientos es una propiedad intangible, son estos mismos quienes adquieren un valor en el mercado en relación a su función y la ventaja competitiva frente a terceros que no poseen este conocimiento.

Sujetos del Contrato de Know How

Los sujetos son las partes que intervienen en este contrato se denominan:

Licenciante

1) Licenciante, es quien tienen el conocimiento de índole industrial, confidencial, no divulgado e individualizado que tiene la voluntad de autorizar y transmitir el uso de sus conocimientos o Know How a un tercero

Obligaciones del Licenciante.

Independientemente de las estipuladas en el contrato, también constituyen obligaciones del licenciante las nominadas en el Artículo 583 del Código de Comercio.

- a) Poner a disposición del licenciatario todo el conocimiento que constituya y forme parte del know-how a transmitirse, es decir, dando a conocer las condiciones necesarias para explotar tanto el know-how material como intelectual.
- b) Entregar todos los objetos, así como aquella documentación técnica necesaria para la explotación del know-how, debiendo en todo caso pactarse en el contrato la forma de entrega de esta

documentación, el plazo, la finalidad, y la forma de restitución de la misma a la finalización del contrato.

c) Dar asistencia técnica o de capacitación al personal o trabajadores del beneficiario para de esa forma asegurar el uso y explotación del know-how.

d) Facilitar al beneficiario, todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el know-how. ”
(Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

2.) Licenciario

Licenciario, es quien tiene la voluntad de adquirir el uso, disfrute y la explotación de los conocimientos de propiedad del licenciante.

2.1) Obligaciones del Licenciario

Sin perjuicio de las estipuladas en el contrato, también constituyen obligaciones del licenciante las nominadas en el Artículo 584 del Código de Comercio.

- a) Explotar el know-how en cumplimiento de las normas de calidad en la explotación del mismo;
- b) No revelar la información protegida por el know-how transmitido, así como no otorgar licencias, ni ceder las mismas, sin autorización del licenciante;
- c) Pagar puntualmente las regalías; y,
- d) Una vez finalizado el plazo del contrato, el beneficiario deberá abstenerse en general de ostentar, o utilizar todo lo concerniente a la explotación del know-how, así como devolver la documentación pertinente. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Objeto del Contrato

Cuando se hace referencia al objeto de un contrato mercantil, es importante hablar del fin lucrativo cuando se trata de contratos mercantiles o bien, regulados por la legislación comercial y luego pasar a decir que el objeto del contrato de Know How en sentido general se refiere a la

trasmisión de uso de conocimientos no divulgados, no patentados y de índole industrial, que otorga al licenciataria una ventaja competitiva sobre las demás.

El objeto del contrato según el Jurista Hesbert Benavente Chorres: “Es la cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación” (Benavente Chorres, 2008)

El Objeto del contrato, busca la transmisión para usar, explotar y disfrutar de conocimientos no patentados que se caracterizan por no ser divulgados, estos conocimientos por su relevancia adquieren un valor patrimonial que es considerado por el propietario, el propietario o licenciante tiene la voluntad de transmitir estos conocimientos por un justo precio es en donde entra un tercero que se le denomina licenciataria y está interesado en adquirir estos conocimientos para el desarrollo de sus actividades mercantiles.

Las dos partes intervinientes en el contrato se obligan mutuamente, por una parte el Licenciante esta obligado a transmitir la totalidad de los conocimientos no patentados y por otra parte el licenciataria se encuentra en la obligación de pagar la regalía o royalty de los conocimientos que se le ha puesto en disposición.

Por la descripción anteriormente presentada es posible argumentar que sin alguna de las características o ante la ausencia de los elementos descritos, no es posible configurar un contrato de Know How puesto que son características taxativas exigidas por el legislador.

Es importante considerar que las características taxativas exigidas por el legislador, en relación a los requisitos que deben de tener los conocimientos para que se puedan considerar en el contrato de Know How son: no patentados, de índole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados, teniendo en cuenta que la pérdida de una característica descalifica a los conocimientos y al no cumplir los requisitos de procedibilidad no tendría validez el contrato.

Para ver en forma concreta la descripción formal antes realizada, se ha elaborado un modelo de contrato que sirve como propuesta al lector que recién se inicia en el manejo de esta importante forma de contratación comercial.

Modelo de Contrato de Permiso de Uso de Conocimiento o Know How

Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas de la Notaria a su cargo, dígnese insertar un CONTRATO DE PERMISO DE USO DE CONOCIMIENTO O KNOW HOW, contenido en las siguientes cláusulas:

Primera.- Comparecientes.-

Comparecen en forma libre y voluntaria en pleno uso de sus capacidades legales por una parte el señor FRANCISCO CUEVA, ecuatoriano, de 35 años de edad, de estado civil casado, domiciliado en Quito, de ocupación Ingeniero, titular de la cédula de ciudadanía 12345678-9, a quien de ahora en adelante se le denominara “LICENCIANTE”; y por otra parte el señor FAUSTO VERDEZOTO, ecuatoriano, de estado civil divorciado, con cédula de ciudadanía 98765432-1, de 37 años de edad, domiciliado en Quito, de ocupación comerciante, a quien en adelante se le denominara “LICENCIATARIO”.

Segunda.- Antecedente.-

El señor Francisco Cueva es el creador de la Formula denominada “Sin Resaca”, esta fórmula tiene el efecto de quitar la resaca antes durante y después de ingerir bebidas alcohólicas, cabe destacar que este producto es de origen natural, el proceso de fabricación de esta bebida constituye propiedad de creación para el señor Francisco Cueva, si bien es cierto es una propiedad intangible el señor Francisco Cueva ha decidido comercializar con este conocimiento y para esto el señor ha monetizado el mismo.

El LICENCIANTE mantiene en forma física el documento que contiene la fórmula en la caja fuerte de su domicilio;

El LICENCIATARIO es propietario de una línea de productos alimenticios con la razón social “TODO VERDE” ubicado en esta ciudad de Quito con el RUC 987654321001, cuenta con todos los permisos de funcionamiento, se encuentra al día en el SRI.

Con antelación el LICENCIANTE le ha informado satisfactoriamente al LICENCIATARIO sobre las bondades de la fórmula denominada “Sin Resaca”, así como se ha explicado en qué

consiste el contrato de permiso de usar el conocimiento o de licencia del know-how y su confidencialidad.

Tercera.- Alcance de la Licencia.-

El LICENCIANTE autoriza al LICENCIATARIO el uso de su fórmula en la Provincia de Pichincha, la Formula comprende instrucciones técnicas para la fabricación de una bebida o refresco que tiene el efecto de quitar la resaca antes durante y después de ingerir bebidas alcohólicas, a esta fórmula se la ha denominado por el propietario “Sin Resaca”.

El LICENCIATARIO puede ponerle el nombre que estime al producto final (bebida o refresco) que conlleve al uso de su fórmula.

El LICENCIANTE se reserva el derecho de usar su formula denominada “Sin Resaca” en el territorio nacional a excepción de la Provincia de Pichincha.

Cuarta.- Obligaciones del Licenciario

1) El LICENCIATARIO, está obligado a explotar el Know How o uso de estos conocimientos, en cumplimiento de las normas de calidad en la explotación del mismo.

2) El LICENCIATARIO, no podrá revelar la información protegida por el Know How transmitido por el LICENCIANTE, así como no otorgar licencias, ni ceder las mismas, sin autorización del LICENCIANTE.

3) El LICENCIATARIO se compromete a pagar puntualmente las regalías

4) El LICENCIATARIO solo podrá fabricar y vender la bebida o refresco producto de la fórmula del propietario denominado “Sin Resaca” en la Provincia de Pichincha.

5) El LICENCIATARIO no podrá por ninguna circunstancia usar la formula objeto del Know How fuera de su circunscripción territorial, esto es la Provincia de Pichincha.

6) El LICENCIATARIO se obliga a pagar una multa por cada bebida vendida o realizada fuera de su circunscripción territorial

7) El LICENCIATARIO una vez terminado el plazo del contrato, deberá abstenerse de utilizar todo lo concerniente a los conocimientos transmitidos o Know How.

8) El LICENCIATARIO se obliga a devolver la documentación referente al Know How transferido.

Quinta.- Obligaciones del Licenciante

- 1) El LICENCIANTE se obliga a poner a disposición del LICENCIATARIO todo el conocimiento que constituya y forme parte del Know-How a transmitirse, es decir, dando a conocer las condiciones necesarias para explotar tanto el know-how material como intelectual.
- 2) El LICENCIANTE se compromete a entregar todos los objetos, así como aquella documentación técnica necesaria para la explotación del know-how,
- 3) El LICENCIANTE tiene la obligación de dar asistencia técnica o de capacitación al personal o trabajadores del beneficiario para de esa forma asegurar el uso y explotación del know-how.
- 4) El LICENCIANTE se compromete a facilitar al LICENCIATARIO, todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el know-how.
- 5) El licenciante se obliga a no divulgar la información que forma parte del know-how, a ninguna persona, excepto a las personas que pacte el uso de la fórmula en circunscripciones determinadas fuera de la provincia de pichincha, a través de la misma figura contractual y bajo similares prohibiciones y penas de divulgación de la fórmula.

Sexta.- Entrega del Know How

El LICENCIANTE le proporcionará al LICENCIATARIO dentro de un término de diez días, contados a partir de la firma del contrato y previa constancia del pago respectivos, la información no divulgada consistente en la fórmula que será entregada en documento físico de conformidad a lo dispuesto en el último inciso del Art. 579 del Código de Comercio. Esta fórmula el LICENCIANTE le entregará en el domicilio del LICENCIATARIO.

Como constancia el LICENCIATARIO firmará un acta de entrega recepción de la fórmula denominada Sin resaca.

Séptima.- Asistencia Técnica

El LICENCIANTE se obliga a darle al LICENCIATARIO toda la información respectiva del contenido del Know How y a comunicarle las experiencias, así como también informara de las características y herramientas necesarias para la realización del producto, esto comprende dibujos,

planos, especificaciones y la descripción de la fórmula del producto, la explicación de sus características.

El LICENCIATARIO, no podrá utilizar los documentos, información y conocimientos entregados para otros fines que no sean objeto del presente contrato.

Octava.- Capacitación Trabajadores del Licenciatario.

El LICENCIANTE se obliga a instruir y capacitar a los trabajadores del el LICENCIATARIO, en el lugar en donde realizará la producción del producto, en donde instruirá sobre el procedimiento y la forma de utilización de maquinaria para la obtención del producto.

Novena.- Responsabilidad en Caso de Reclamación de Terceros

En Caso de Plagio

El LICENCIATARIO tiene la obligación de informar al LICENCIANTE, cuando fuere demandado, administrativa, civil y penal por plagio, o copia de patente, o secreto empresarial correspondiente a los conocimientos adquiridos en el presente contrato, así como también el LICENCIANTE se reserva el derecho de comparecer ante un posible proceso.

Responsabilidad por Fabricación

El LICENCIANTE no tiene responsabilidad alguna por el riesgo de la fabricación, este riesgo y todos los riesgos que se deriven de la fabricación estarán a cargo exclusivamente de el LICENCIATARIO.

El LICENCIANTE no tiene responsabilidad por la falta de aprovechamiento comercial del objeto del presente contrato de Know How, esta responsabilidad únicamente será del LICENCIATARIO.

Decima.- Calidad de Producto

EL LICENCIATARIO tiene la obligación de fabricar el producto objeto de este contrato de Know How con la misma calidad que el LICENCIANTE.

EL LICENCIATARIO tendrá que fabricar el producto observando las especificaciones técnicas que el LICENCIANTE a establecido para la realización del producto.

El LICENCIANTE tendrá derecho de supervisar la calidad de los productos realizados por el LICENCIANTE.

EL LICENCIANTE podrá dar por terminado el presente contrato, si en el lapso tres meses a partir de la firma del presente contrato, el LICENCIATARIO no lograse la calidad requerida en las especificaciones técnicas otorgadas por el LICENCIANTE.

Decimo Primera.- Mejoras del Producto.

El LICENCIANTE se obliga a poner en disposición del LICENCIATARIO, todas las mejoras y modificaciones que se realicen al producto, esta actualización de conocimientos o procedimientos únicamente estarán vigentes o se los podrá realizar mientras dure la vigencia del contrato de Know How, estas mejoras o actualización no variara en las regalías o royalty pactadas en el contrato.

Decimo Segunda.- Grant Black

EL LICENCIANTE le pertenece y es el propietario de las mejoras e innovaciones del producto y del proceso para realizar el producto desarrolladas por el LICENCIATARIO, sin necesidad de indemnización alguna.

Decimo Tercera.- Regalías

El LICENCIATARIO, se obliga a cancelar por concepto de regalías objeto de este contrato el valor del 1%, por cada producto vendido.

Decimo Cuarta.- Precio por el Uso de Conocimientos o Know How

El LICENCIATARIO se obliga a cancelar independientemente de las ventas realizadas, el valor de (USD. 15.000) QUINCE MIL DÓLARES, por concepto de uso de conocimientos o Know How, que se le ha puesto conocimiento por parte del LICENCIANTE.

Decimo Quinta.- Contabilidad de Fabricación

El LICENCIATARIO se obliga a numerar todos los productos realizados con la fórmula denominada por el propietario “Sin Resaca” objeto del Know How, a fin de llevar una contabilidad sobre los ingresos que debe percibir el LICENCIANTE, por concepto de regalías o Royalty.

Para el efecto el LICENCIATARIO se encuentra obligado a llevar un libro de contabilidad de la fabricación de producto, en el cual se llevará una contabilidad de todos los productos fabricados, así como también tomara la previsión de la tecnología o maquinaria respectiva que deberán guardar congruencia con los libros para calcular las regalías del Know How.

Decimo Sexta.- Pago de Regalías

El pago por regalías deberá realizar el LICENCIATARIO mensualmente los primeros días de cada mes, así como también deberá presentar un Informe que deberá de guardar congruencia y concordancia con el pago de regalías que el LICENCIATARIO debe cancelar al LICENCIANTE por la cantidad de productos vendidos mensualmente.

Decimo Séptima.- Confidencialidad

El LICENCIATARIO se obliga a no divulgar, a proteger la información que forma parte del know-how, mantener en secreto los conocimientos otorgados por el LICENCIANTE, en consecuencia el LICENCIATARIO se obliga a adoptar todas las medidas necesarias a fin de que el Know How otorgado no sea divulgado.

El LICENCIATARIO estará obligado a mantener el secreto y a no divulgar la información confidencial contenida en la fórmula Sin Resaca, los conocimientos adquiridos por este contrato de Know How y de los que resultaren de su uso, durante y después de la terminación del presente contrato, a no divulgar a terceros no autorizados para su uso, disfrute o explotación.

El LICENCIATARIO está impedido de realizar formas contrarias a los usos comerciales honestos, como el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros en los términos establecidos en el Art. 579 del Código de Comercio.

Decimo Octava.- Acciones Contra el Uso de la Fórmula Sin Resaca.

EL LICENCIANTE se reserva el derecho de accionar individualmente en contra de todo tipo de personas que han utilizado su fórmula o la han plagiado.

El LICENCIATARIO, podrá accionar cualquier tipo de acción en contra de imitadores, así como también podrá unirse con el LICENCIANTE para la comparecencia a las acciones planteadas.

El LICENCIATARIO se obliga a informar inmediatamente al LICENCIANTE de cualquier presunción o certeza de que su formula se encuentra plagiada, de tener conocimiento el LICENCIATARIO y no informar al LICENCIANTE, se entenderá como complicidad del acto de Plagio y el LICENCIANTE podrá accionar en contra del LICENCIATARIO.

Decimo Novena.- Plazo del Know How

El LICENCIANTE otorga el permiso de Uso de Conocimientos o Know How de su fórmula denominada “Sin Resaca” por el plazo de DOS AÑOS al LICENCIATARIO a partir del pago por la información contenida en el Know How.

Una vez concluida el tiempo convenido de duración del contrato, el LICENCIATARIO no podrá continuar utilizando la formula denominada “Sin Resaca”, o los conocimientos adquiridos derivados del uso de la formula.

Todos los documentos e información guardada por el LICENCIATARIO, son de propiedad del LICENCIANTE y el mismo puede reclamarlos al finalizar el contrato.

Vigésima.- Clausula Penal

En caso de incumplimiento del contrato, la parte que incumpla pagará a la otra el valor de OCHO MIL DOLARES de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 8.000,00), y si se evidenciara el uso por un tercero de la información no divulgada contenida en la fórmula Sin Resaca, o si ésta se hiciera pública por la falta de protección de la información por parte del licenciario, pagará además los daños y perjuicios que se cause al licenciante.

Vigésima Primera.- Terminación del Contrato

1. Por cumplimiento de la obligación contractual;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por incumplimiento del contrato;

4. El simple retardo en el pago de las regalías pactadas y del valor constante en la cláusula décima cuarta dará lugar a la terminación del contrato y al pago de la obligación principal más el pago de la multa estipulada;

5. El uso de formas contrarias a los usos comerciales honestos.

6. EL LICENCIANTE podrá dar por terminado el presente contrato, si en el lapso tres meses a partir de la firma del presente contrato, el LICENCIATARIO no lograse la calidad requerida en las especificaciones técnicas otorgadas por el LICENCIANTE, contenidas en la fórmula sin resaca.

7. La divulgación no autorizada de la información confidencial contenida en la fórmula sin resaca.

8. En el caso de que el LICENCIATARIO venda fuera de la provincia de Pichincha el producto con la fórmula sin resaca, quedando a voluntad del licenciante incluir daños y perjuicios.

Vigésima Segunda.- Forma De Restitución de la Formula Sin Resaca

A la finalización del contrato el licenciario deberá restituir o destruir, según lo determine el licenciante toda evidencia tangible de la información confidencial que se encuentre en su poder, sea la que fue proporcionada por el licenciante o por el licenciario a favor de sus dependientes, así como las que se encuentren en el software o en cualquier archivo físico o magnético.

Vigésima Tercera.- Controversias.

En caso de controversia, las partes renuncian a domicilio y se sujetan a la jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de Quito y al procedimiento sumario.

Vigésima Cuarta.- Aceptación y Ratificación.

Las partes aceptan y se ratifican en el presente contrato por ser hecho en seguridad de sus mutuos intereses y para el efecto firman en unidad de acto.

LICENCIANTE
C.C.

LICENCIATARIO
C.C

El Know How en el Código de Comercio

El Know How en el Código de Comercio ha sido abordado en dos capítulos el primero se encuentra en el Título Séptimo en los Sistemas de Distribución en General y específicamente en el Capítulo Cuarto en el que refiere al Contrato de Permiso de Usar Conocimiento o Know How.

Los Sistemas de distribución en general en relación al Know How

Para empezar con los sistemas de distribución en general, en principio debemos de definir sobre estos sistemas y efectivamente el Código de Comercio según el Artículo 522, lo define como: “comprenden los contratos que se celebran entre fabricantes, proveedores, mayoristas o importadores, y terceros, a quienes se les encomienda la labor de comercializar en una determinada zona geográfica los productos o servicios de propiedad de los primeros.” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019).

Del artículo anterior se deduce, que se tratan de contratos para fabricantes, proveedores, mayoristas, importadores y terceros, a quienes se les permite comercializar los productos o servicios en una zona determinada, a este tipo de contratos también se les considera de exclusividad, esto quiere decir que los únicos autorizados a distribuir los productos o servicios pactados le corresponden a quien ha adquirido este derecho, así como también el fabricante se obliga con el distribuidor a no entregarle la zona geográfica determinada a otro distribuidor, convirtiéndose en un contrato exclusivo.

Conforme a la explicación anterior de los Contratos de Sistemas de Distribución en General, el Código de Comercio provee unas excepciones en donde incluye el permiso de uso de conocimiento o Know How de conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio según el Artículo 523 que establece:

Los contratos comprendidos dentro del sistema de distribución de productos o de servicios, consisten generalmente en la distribución o concesión, propiamente dicha, cuyas disposiciones comunes se aplican, salvo estipulación especial, a todos los contratos contemplados dentro de este título, así como también al contrato de franquicia y de permiso de uso de conocimiento o know-how. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019).

Este artículo tiene una importancia relevante, en razón de que incluye las disposiciones comunes de la distribución o concesión de productos o servicios, salvo estipulación en contrario para que sean incluidas en el contrato de permiso de uso de conocimiento o know-how.

Si bien quien tenga un contrato de distribución se obliga por su propia cuenta a distribuir productos o servicios, sin embargo muchos de esos distribuidores realizan su trabajo con normalidad, y es cuando opera el Know How, en donde le dan la oportunidad al concesionario o un tercero de ofrecer conocimiento no divulgado de la industria que no está patentado, este conocimiento se lo utiliza en beneficio de la industria, para mejorar los procedimientos, tener una eficiencia productiva al utilizar estos conocimientos no patentados.

El contrato de franquicia con relación al permiso de usar el conocimiento o de licencias del Know How.

El contrato de franquicia, según el Código de Comercio en su Artículo 558 lo define como:

La franquicia es un contrato en virtud del cual una de las partes, denominada el franquiciante u otorgante, en calidad de titular de un negocio, nombre comercial, marca u otra forma de identificar empresas, bienes o servicios, o de un bien o servicio, otorga a otra, llamada franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar comercialmente, sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, entre otros derechos, así como las actividades que se desarrollan con tal nombre, marca u otra identificación o bienes o servicios, dentro de los términos que se especifiquen en el contrato, a cambio de una retribución económica. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

De acuerdo a lo citado en el Código de Comercio, se puede colegir que la relación intrínseca con la figura Jurídica del Know How, es que si bien es cierto en el contrato de franquicia se otorga al tomador la posibilidad de explotar comercialmente los derechos de marca, bienes o servicios, sin embargo el conocimiento del Know How, es un conocimiento que no está protegido por la propiedad intelectual, pero sin estos conocimientos no patentados que sirven de instructivo para saber cómo hacer, no se podría llevar a cabo las actividades y procesos específicos que requiere el franquiciado para el correcto funcionamiento del producto y servicios que se ha adquirido, en el contrato de franquicia el tipo jurídico del Know How entra como una cláusula en donde el

franquiciante u otorgante comercializa con el conocimiento no patentado, y se le pone a disposición del franquiciado el conocimiento empresarial de la franquicia.

El Know How como derecho de propiedad intelectual.

Como derecho de propiedad intelectual el Know How no se encuentra protegido, toda vez que el mismo no está nominado dentro de los tipos jurídicos establecidos en la propiedad intelectual, para el efecto y como origen se configura una nueva figura Jurídica recogida por el Derecho Mercantil y en la legislación vigente en el Código de Comercio, contenido en el suplemento del Registro Oficial No. 497, del 29 de Mayo del 2019, el Know How.

Este Know How si bien es cierto son conocimientos que no son patentados, pueden llegar a serlo, esto quiere decir que incluso la figura jurídica de la patente en derecho de Propiedad Intelectual, puede ser Know How y usar este conocimiento para desarrollar un producto.

Conforme al Artículo 578 del Código de Comercio prevé que:

La información que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos estados o porque lo considera más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario, su longevidad. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2019)

Acorde se desprende de la cita anterior, es que los conocimientos que integran las invenciones que son para el Derecho de Propiedad Intelectual considerados como patentables, pero que no se encuentran dentro del sistema de patentes, esto quiere decir que no tienen registrada la patente, también pueden ser considerados Know How, en razón de que el titular de estos conocimientos carece de recursos financieros para obtener y mantener patentes, pero que estos conocimientos para convertirse en Know How deben de cumplir ciertas características como ser de índole industrial, no ser divulgados y ser individualizados.

El Secreto empresarial como una forma de protección del Know How.

El secreto empresarial que se encuentra nominado en el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación puede ser una forma de protección jurídica del Know

How, estos conocimientos no patentados y que no tienen ningún tipo de protección jurídica, se pueden beneficiar de la naturaleza de tipo configurado como Secreto Empresarial, en razón de que los conocimientos no patentados, es información no divulgada, exclusiva del propietario, sin embargo si existiese mala fe al divulgarlos, publicarlos e incumplimiento del contrato de Know How, estos conocimientos perderían su valor siendo públicos y ya no se configuraría nunca más como Know How al no tener el requisito de ser información no divulgada, sin embargo si se protegiera esta información como Secreto Empresarial, se podría proteger a estos conocimientos mediante el Derecho de Propiedad Intelectual conforme a lo dispuesto en el Artículo 545 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

El tener una protección en base al Derecho de Propiedad Intelectual, es fundamental para evitar la divulgación de los conocimientos que se han cedido a un tercero en base al contrato del Know How, esta protección puede ser Administrativa y Judicial, independientemente de las acciones civiles que por incumplimiento del contrato de Know How corresponden.

Competencia en caso de incumplimiento del contrato

La competencia en caso incumplimiento del contrato se las puede realizar por materia civil con un procedimiento sumario, la jurisdicción territorial es de acuerdo al contrato y convenio de las partes, sin embargo, a falta de este se tiene que seguir las reglas que determina el Código Orgánico General de Procesos en razón de la competencia y de la naturaleza jurídica anteriormente descrita.

Conclusiones

El contrato de permiso de uso de conocimientos o Know How, es un contrato mercantil, que tiene la finalidad de monetizar los conocimientos no divulgados, teniendo en cuenta que sirven para la industria pero no se encuentran patentados.

Es importante recalcar que esta figura jurídica es dinámica y se puede adaptar a contratos como el de franquicia y de distribución como clausula accesoria, sin embargo también puede actuar como contrato principal.

EL Know How pone un valor económico a los conocimientos del titular, para que terceras personas a través de este contrato y un justo precio, puedan conocer como se hace determinado producto o servicio, y de esta forma puedan emprender o mejorar los productos realizados por el tercero.

Si el conocimiento otorgado por Know How fuera divulgado perderían esta calidad que tienen y por lo tanto no podrían realizar un nuevo contrato de Know How, es por esta razón que estos conocimientos deben de tener protección, si bien el Know How por la naturaleza del contrato es de protección civil, en este trabajo se ha planteado a la figura jurídica del Secreto empresarial como una forma de protección por la materia de Propiedad Intelectual, garantizando la no divulgación de los conocimientos no divulgados.

Recomendaciones.

Se recomienda a las Universidades priorizar la difusión a los Estudiantes de las nuevas figuras jurídicas incluidas en el Código de Comercio, ya que, al ser de conocimiento básico, desde la academia se las puede implementar y mejorar el sistema mercantil Ecuatoriano.

Se recomienda a la Asamblea Nacional, anticipar el desarrollo de nuevas figuras jurídicas de primer mundo, ya que no se puede concebir que, en el Ecuador a falta de una legislación con inclusión moderna de contratos, los actos mercantiles se los realice por costumbre. Si bien es cierto el derecho mercantil es dinámico y la costumbre mercantil es fuente material de este derecho, la figura jurídica del Know How tiene origen cerca de la segunda mitad del siglo XX y en el Ecuador la inclusión de este contrato en la legislación es de hace un año atrás.

Se recomienda a la ciudadanía en general, participar en los procesos de propuesta de leyes y políticas públicas comerciales, ya que los sectores sociales y en este caso los comerciantes son quienes hacen generar el comercio y la economía del país, por lo que es importante la participación ciudadana en la legislación.

Bibliografía

- Benavente Chorres, H. (2008). El Contrato de Know How o de Provisión de Conocimientos Técnicos: Aspectos a Ser Considerados para su Regulación Normativa. *Ius et Praxis* .*Volumen 14 Nro 2*. Recuperado el 17 de Mayo de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000200012&script=sci_arttext
- Cabanellas de Torres, G. (2006). *Diccionario de Derecho*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L.
- Canaval Palacios, J. P. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogota: Universidad del Rosario.
- Chile, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. (s.f.). *¿Que es una Patente?* Recuperado el 28 de junio de 2020, de <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-744.html>
- Cogorno, E. G. (1979). *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales*. Buenos Aires: Ediciones Meru.
- Debitoor. (s.f.). *Glosario de Contabilidad Royalty*. Recuperado el 28 de julio de 2020, de <https://debitoor.es/glosario/definicion-royalty>
- Ecuador, Asamblea Nacional. (2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Quito, Ecuador: Registro Oficial N°180, fecha de publicación del registro 10 de febrero del 2014.
- Ecuador, Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito: Suplemento del Registro Oficial Nro. 899 de fecha 9 de diciembre del 2016.

Ecuador, Asamblea Nacional. (2019). *Código de Comercio*. Quito: Registro Oficial N° 497, 29 de Mayo del 2019.

Ecuador, H. Congreso Nacional. (2005). *Codificación del Código Civil*. Quito: Suplemento del Registro Oficial No. 46 , 24 de Junio 2005.

Ossorio, M. (2000). *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Heliasta.

Perú, Ministerio de Comercio exterior y Turismo. (2012). *Modelos de Contratos Internacionales*. Recuperado el 28 de julio de 2020, de <http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/469767587rad790CB.pdf>

Sierralta Ríos, A. (15 de Abril de 2004). *Contratación Internacional de Marcas, Patentes y Know-How*. Recuperado el 17 de Mayo de 2020, de Revista Vniversitas, 53(107), pp. 404-449.: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14790>