	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 1 de 22

¿CÓMO REGULAR EL KNOW HOW O SECRETO INDUSTRIAL DENTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA?

MONICA GAVIRIA BEDOYA

Monica.gb7@hotmail.com

ISABEL GIRALDO ZULUAGA

isagiraldoz@hotmail.com

2014

Resumen: Para cualquier empresa, crear unas señales de identidad es la base fundamental de su negocio, pero para una franquicia es indispensable desarrollar un concepto de negocio de éxito, verificarlo, probarlo en la práctica, describirlo y recogerlo en soportes que nos permitan su transmisión a terceros. La cuál es esencial, ya que le facilita al franquiciado la posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con conocimientos limitados. Este know-how que transmite el franquiciador al franquiciado en forma de manuales operativos debe provenir de la propia experiencia y haber sido verificado por él, así como estar protegido, esto es, debe ser secreto para el resto del ámbito empresarial.

Palabras claves: *atípico, franquicia, know how, propiedad industrial, regulación, secreto*

Abstract:

For any business, create signals of identity is the foundation of your business, but for a franchise is indispensable to develop a successful business concept, verify, test it in practice, describe and collect in media that allow us to its disclosure to third parties. This know-how transmitted by the franchisor to the franchisee as operating manuals should come from their own experience and have been checked by him and be protected, that is, to remain secret for the rest of the business world.

Keywords: *atypical, franchise, industrial property rights, knows how, regulation, secret, trade.*

INTRODUCCIÓN

Con los grandes avances que ha traído la tecnología y la globalización, se hace más sencillo la transmisión de los conocimientos y secretos profesionales protegidos por las normas, como las marcas y patentes, que han adquirido una gran importancia en el sector comercial,

como lo es también el know how, figura que ha transmutado, que se ha expandido a diversos ámbitos en donde carecía de aplicación, pues era común verla en sectores industriales, pero que hoy en día ha llegado a sectores como el financiero, administrativo y comercial, teniendo plena validez y fuerte aplicación.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</p> <p>Ciencia , educación y desarrollo</p>	<p>ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO</p>	<p>Código: F-PI-028</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 2 de 22</p>

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

Pues bien, La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona natural o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de, medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

En este orden de ideas partiremos, con el objetivo principal de estudiar la aplicación del know how entre comerciantes, y si por la práctica empírica de este, no se estaría en un desconocimiento del marco legal que le es aplicable, pues por su situación como contrato atípico se ha evidenciado el inconveniente de la inopia de los mecanismos de protección y procedimientos que el franquiciante puede tener para proteger su know-how frente al franquiciado y a terceras personas.

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE KNOW HOW Y DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

En este aparte del texto trataremos como temática principal el contenido histórico

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 3 de 22

tanto del contrato de Know How como del contrato de Franquicia.


El contrato de franquicia tiene como función principal fomentar el tráfico comercial de las grandes empresas, ya que mediante soportes como manuales operativos se puede transmitir el conocimiento y experiencias, siendo la esencia del mismo la facilidad que le brinda al franquiciante de comenzar un negocio, sin la necesidad de tener la experiencia para adquirirlo. Este contrato tradicionalmente atípico se desarrolló en sus inicios en Estados Unidos, sin embargo fueron varios los países que lo adoptaron.

El origen de la palabra franquicia se remonta a la edad media, época en la cual un soberano otorgaba o concedía un privilegio a sus súbditos quienes en virtud del mismo podían realizar en determinadas zonas del reino actividades tales como la pesca y la caza. Estas autorizaciones se

Chulía Vicent y Beltrán Alandete, quienes señalan que surge "en consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial. Las características de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en posesión de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces métodos de trabajo, guardan celosamente esas innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos mercados; La tecnología de punta, hace que la competencia entre las empresas se sitúe en pequeños avances que difícilmente serían patentables, y en todo caso, por su rápida absorbencia, no llega a patentarse. Como la mayor parte de los contratos atípicos, el know how es de origen anglosajón, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansionó rápidamente a otros países industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania".(Chulia, 2002, Pág. 252).

designaban utilizando el término "franc".

Igualmente en esa época la iglesia católica concedía, a ciertos señores propietarios de tierras, autorizaciones para que actuaran en su nombre en la recolección de los diezmos debidos a la iglesia, permitiendo que un porcentaje

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 4 de 22

de lo recaudado fuera para ellos, a título de comisión y el resto para el papa.

Después del triunfo de la revolución francesa, la palabra desaparece junto con los privilegios otorgados a los nobles, y no es hasta el siglo XIX que renace en el nuevo continente, con una concepción diferente. No obstante, no se puede establecer exactamente en qué año vuelve a utilizarse esta figura, aunque puede ubicarse en los inicios del siglo XIX, tras la guerra civil en Estados Unidos de América.

El primer antecedente de franquicia en los Estados Unidos fue probablemente el otorgamiento a particulares, por vía legislativa para la explotación de algunos servicios públicos, como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos, luego en la década de 1850 a 1860 la Singer Sewing Machine Company para dar solución a los problemas que afrontaba con la distribución de sus máquinas, cambio la estructura básica de su funcionamiento y con ellos, sembró las bases del actual sistema de franquicias, habiendo sido esta, una franquicia de producto y marca.

Posteriormente Coca-Cola, General Motors, y la empresa Hertz Rent a Car, comenzaron a utilizar esta manera de producir su negocio, al mismo tiempo que en Franquicia, la fábrica de lanas “La Lainiere de Roubaix” trataba de asegurar salidas comerciales para la producción de una nueva planta. Por Estados Unidos y Francia en forma simultánea, es que muchos expertos en el sistema sitúan en 1929 el nacimiento del Sistema de Franquicias.

El gran auge de las franquicias en Estados Unidos se produce después de la segunda Guerra Mundial cuando miles de soldados regresaron de la guerra y se hizo urgente su incorporación a la sociedad. El hecho de que no tuvieran conocimientos comerciales ni información profesional suponía un gran problema para encontrar trabajo, pero como la mayoría disponía de cierto capital, acertaron en poner un negocio en régimen de Franquicia, que garantizaba el asesoramiento de otras personas más preparadas.

Por otra parte, el crecimiento repentino de la población norteamericana y el incremento generalizado del poder adquisitivo de los consumidores, generó una fuerte demanda de una variada gama de productos, al mismo tiempo que en los avances tecnológicos permitieron la creación de nuevos productos y servicios. Era el clima idóneo para el desarrollo de las Franquicias. (Morejón, 2002, pág. 9

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 5 de 22

II. CONCEPTO DE KNOW HOW Y DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Se analiza entonces de manera más profunda el concepto como tal de los contratos estudiados en el presente artículo, tratando de esbozar el concepto como tal en la legislación Colombiana, sin desconocer la doctrina trasnacional.

Consiste en conocimientos de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicable en la práctica de explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión, en el campo comercial se considera como un bien incorporal y hace parte de los bienes que integran el establecimiento de comercio.

Son partes el dador y el beneficiario, el dador es cualquier persona natural o jurídica que se obliga a transferirle al

beneficiario conocimientos relativos a ciertas formas que tienen innovación, y que además son secretos, y el beneficiario recibe la transferencia de conocimientos por un periodo determinado y pagando por ello un precio al dador.

El objeto del contrato se fundamenta en el hecho de que el dador mantiene en su poder aquellos elementos desconocidos de su invento, en vez de dar su secreto mediante solicitud de patente, las da a conocer al beneficiario del contrato para que este los apruebe a cambio de una contra prestación económica.

La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos sobre bienes inmateriales se halla íntimamente vinculada con la configuración de la tutela que el ordenamiento jurídico

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 6 de 22

dispensa a ciertos conocimientos secretos; protección que, como quedo señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos de nuestro entorno a través de disposiciones pertenecientes a categorías diversas, entre las que ocupa un lugar principal la normativa sobre competencia desleal.

Tratándose de contratos relativos a la explotación de Know How, si bien la normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por condicionar la configuración del objeto del negocio y en particular su tutela frente a ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la relación contractual es muy limitada.

Por otro lado hay quienes sostienen que El *know how* no es un bien jurídicamente tutelado, como la patente. Ya que no puede sostenerse que los conocimientos técnicos son propiedad de quien los

descubre, como suelen hacer algunas empresas transnacionales, sino que su titular tiene sobre ellos un monopolio de hecho. Cuando esos conocimientos se transmiten, simplemente entran a formar parte del acervo tecnológico del receptor, no existiendo posibilidad de ser devueltos, ya que sería imposible, en razón de la naturaleza misma del bien transmitido.

Lo que es factible es regresar al proveedor los documentos en que consten los conocimientos técnicos, pero no éstos. Por tal motivo, este contrato implica un contrato de enseñanza, lo que significa que lo que se aprende no se puede devolver. (Arrubla.1987. Pág. 176)

La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos partes

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 7 de 22

jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante el cual una de las partes, la empresa franquiciadora cede, a cambio de cierta remuneración económica, el derecho a utilizar su marca comercial y su "saber hacer" empresarial, por un tiempo limitado y en un territorio determinado.

Una licencia es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto determinado por el uso de los mismos.

Bermejo conceptualiza a la franquicia como un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre Empresas jurídica y financieramente distintas e independientes, el Franquiciador y sus Franquiciados, en la cual el Franquiciador otorga a sus Franquiciados el derecho, e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con el concepto del

Franquiciador. El derecho otorgado autoriza y obliga al franquiciado, a cambio de una contribución directa o indirecta, a utilizar el distintivo y/o marca de productos y/o de servicios, el "saber hacer" y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia comercial y/o técnica, dentro del marco y por la duración del contrato de Franquicia escrito, establecido entre las partes, a tal efecto. (http://www.escuelaing.edu.co/consulta/foro/franquicia_01.pdf).

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENIGADO Ciencia, educación y desarrollo</p>	<p>ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO</p>	<p>Código: F-PI-028</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 8 de 22</p>

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW Y DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Es necesario entonces entrar de lleno a estudiar tanto los elementos, como la naturaleza jurídica de ambas figuras contractuales analizadas hasta ahora.


La naturaleza jurídica del contrato de Know How está dada por la similitud de otros contratos, como la compraventa, locación de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta de regulación legal, permite la aplicación por analogía de las normas que respectivamente regulan a estos contratos.

Sin embargo, ello no es muy exacto, debido que la similitud no indica absorción de este contrato en otras figuras diferentes, además, la falta de

regulación no indica la aplicación de normas destinadas a contratos específicos, al contrario, debe de impulsar la necesidad de legislar específicamente al contrato de transmisión del know how.

Por otro lado tenemos la corriente que entiende la naturaleza jurídica de la transmisión contractual del Know How de acuerdo a su característica principal de constituir un “contrato sui generis”; planteando como argumentos la diversidad de los posibles contenidos del know how, sus diferentes modalidades.(Chulía, 2002, pág. 176)

La franquicia se trata de un contrato complejo y atípico, sinalagmático y basado principalmente en el principio de la libertad contractual. Tiene indudablemente naturaleza mercantil y debe basarse entre la mutua confianza


	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 9 de 22

entre las partes; es consensual pues se perfecciona por la concurrencia del consentimiento de las partes. En este contrato mercantil el objeto inmediato está compuesto por el otorgamiento de la licencia de un activo intangible y la transmisión de conocimientos y experiencias tecnológicas. O sea, se transfiere al franquiciado toda la información requerida para operar exitosamente un negocio propio, distinguido por el nombre comercial y/o la marca del franquiciante u otro activo intangible, para lo cual es imprescindible la capacitación y asistencia comercial y técnica del franquiciado durante la vigencia del contrato con vistas a la eficaz consecución de los fines de la Franquicia. Con estos elementos, saltan a la vista dos contratos que por sí solos e independientemente constituyen negocios jurídicos con validez y

existencia propia como la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología. (López, 2005. Pág.25).

IV. LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES QUE SE CONSIDERA DEBE CONTAR EL KNOW-HOW QUE SE TRANSMITE EN LA FRANQUICIA:

Se destaca su funcionalidad, Este concepto debe ser práctico, útil, funcional y beneficioso para el desarrollo del negocio; Debe ser un punto de referencia para actuar bajo cualquier circunstancia que pueda surgir y su aplicación debe traer consecuencias positivas. Por otro lado debe ser un sistema probado, que los procedimientos hayan sido ensayados y comprobados previamente y ofrezcan la seguridad adecuada. Además tiene que ser Original, esta característica lo hace confidencial durante la vida del contrato

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 10 de 22

y cuando finalice. Otro hecho importante es que sea específico, que el conjunto de técnicas sean individualizadas e identificadas de forma concreta para cada caso que se presente. El hecho de que En el mismo incluya una información importante para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en General la gestión operativa y administrativa Es una ayuda importantísima para orientar a los franquiciados, por lo que Debe ser sustancial.

1. Práctico y probado:


De singular importancia resulta su aspecto práctico, desde que se Inicia la fabricación hasta cuando llega al público. El secreto comercial debe ser práctico en cuanto a la administración,

marketing y organización, debe haber sido probado, es decir que según la experiencia demostrada, éste debe producido óptimos resultados comerciales o industriales. Por ello se

Afirma que el Know how es un conjunto de experiencias que surgen de la práctica empresarial adquirida por el franquiciante.

2. Sustancial e identificado:

En cuanto a lo sustancial se refiere a que incluya información clave para La venta de bienes y el suministro de servicios, y especialmente, en lo Relativo al procedimiento y presentación de las mercancías. En lo que se Refiere a “identificado” significa que el know how debe encontrarse descrito de un modo plenamente comprensible para El franquiciado,

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 11 de 22

pero reuniendo además las condiciones necesarias como para poder verificar que reúne los Requisitos de confidencialidad y de secreto.

3. Específico:

Significa que el know how debe tener aplicación en un determinado Sector económico o etapa del proceso productivo, de comercialización o Administrativo y organizacional.

4. Desarrollo constante:

Uno de los aspectos primordiales del know how en el contrato internacional de franquicia, es su permanente innovación y actualización, acorde con los nuevos vientos del mercado y la economía. Permanentemente debe ser mejorado, actualizado y

perfeccionado. La actualización del know how exige adaptarlo a las nuevas expectativas administrativas y comerciales, haciendo constantemente sugerencias e intercambios de experiencias con el franquiciante.

5. Fácilmente transmisible:

Esta es una Característica fundamental con que debe contar el know how es la facilidad para la transmisión del conocimiento y experiencia que éste representa. Es claro que si no hay transmisión del know how no hay franquicia.(Peña, 2003, pág. 156).

V. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Como ya se ha mencionado anteriormente, es un contrato atípico, la

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 12 de 22

naturaleza jurídica de este contrato está dada por la similitud que tiene con algunos contratos, como la compraventa, el arriendo, la locación de servicios, y por la falta de regulación legal, se permite la regulación análoga con estos contratos similares.

1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas especialmente de índole contractual, como una asistencia técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial, etc.

2. Es un contrato atípico, al no estar regulado en el ordenamiento jurídico colombiano de manera específica. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que regulan esta figura contractual; Estos textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión del Know How, sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas cláusulas, pero no la regula en su totalidad.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesión de Know How con opción exclusivo de venta del

mismo o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional, etc.


4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo; posteriores requisitos como entrega o inscripción debe ser entendida como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes.

5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Es un contrato de prestaciones recíprocas, debido que, cada parte debe realizar una prestación a favor de la otra; así por ejemplo la prestación del transmisor en suministrar el Know How y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero.

En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalías.

7. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 13 de 22

los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo cumplimiento del sinalagma específico, sea después de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de ejecución única o por tracto sucesivo.

10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o de goce, cuando sólo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las cláusulas y estipulaciones, en donde sólo el receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se da en el Know How comercial en relación con otras figuras jurídicas como una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.

VI. EL SECRETO EMPRESARIAL

Una de las figuras en las que haremos un énfasis a lo largo del artículo, se denomina secreto empresarial; este secreto es en si la base del contrato del Know How, ya que gracias a este surgió dicha figura jurídica.


En los contratos de know-how siempre se contemplará una cláusula de secreto. Los derechos del propietario del know-how exigen una protección contra la divulgación no autorizada del secreto industrial que se otorga. En consecuencia, en estos contratos de asistencia técnica se incluyen cláusulas que tienden a asegurar el secreto del know-how o de la asistencia técnica concedida. La esencia del know-how es la existencia de un conjunto de procedimientos y conocimientos

industriales y de fabricación que deben ser protegidos del conocimiento público mediante un deber de secreto, y así el secreto es una condición necesaria para que el propietario de estos derechos industriales los conceda a las empresas para su explotación. El deber de secreto es una condición previa a toda cesión de un derecho de asistencia técnica o know-how, mientras estos conocimientos no sean de dominio público.

Si bien no existe una definición legal, en términos generales se puede decir que el secreto industrial es una combinación de factores que bien pueden tener un conocimiento técnico importante o la combinación de elementos que en sí mismos forman parte del dominio público, pero que al ser objeto de combinación, le dan al empresario una ventaja competitiva. La

ley describe el secreto empresarial como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea: a) secreta; b) tenga valor comercial por ser secreta, y c) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

El secreto puede estar referido a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Se dan entonces varias características que deben ser tenidas en cuenta: que la información pueda usarse en alguna actividad

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENIGADO Ciencia, educación y desarrollo</p>	<p>ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO</p>	<p>Código: F-PI-028</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 15 de 22</p>

productiva o industrial, que sea susceptible de transmitirse a un tercero, que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que su poseedor haya observado medidas razonables para mantenerla como secreta.

VII. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA CESIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

La venta o compra de derechos de propiedad intelectual relativos a tecnología, que jurídicamente hablando se denomina cesión, implica la transferencia de los derechos de una persona a otra en carácter permanente.

El titular que transfiere su tecnología dejará de ser el titular de los derechos relativos a esa tecnología.


La tecnología se compra o vende a un precio acordado, y probablemente sólo se mantendrán unas pocas obligaciones

permanentes entre cedente o vendedor y cesionario o comprador.

Normalmente existirá una única transferencia de fondos que puede diferirse en el tiempo y puede hacerse depender de distintos factores, tales como el éxito que alcance el cesionario en la comercialización del producto.

Debido a que la cesión implicará para quien cede los derechos o también denominado cedente, la pérdida de la titularidad de los derechos cedidos, es preferible recurrir a las licencias de derechos ya que el precio que se puede obtener de una cesión o enajenación puede ser muy bajo en comparación al que se puede obtener por una licencia.

De todos modos, se debe considerar que una licencia de carácter exclusiva, mundial y perpetua puede llegar a constituirse en una verdadera cesión de los derechos, ya que lo importante en

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 16 de 22

este, como en otro tipo de contratos, no es el nombre con el que lo designen las partes que intervienen sino que los derechos y obligaciones que genera.

Las cesiones de derechos suelen ser empleadas por titulares de tecnología que no poseen experiencia en la comercialización de productos, o por quienes están interesados sólo en crear nuevas tecnologías sin encargarse de la fabricación o comercialización de nuevos productos.

Lo recomendable es siempre analizar cuáles son las expectativas futuras en relación a la tecnología desarrollada y cuál es la estrategia comercial, ya que la cesión puede implicar la pérdida de los derechos cedidos y la posibilidad de no poder disfrutar de los beneficios o ganancias que produzca la tecnología cedida en el futuro.

Por ejemplo, si se construye una casa o un edificio, perfectamente se puede vender esa casa, perdiéndose la propiedad que se tenía sobre ella, o bien se podría decidir arrendarla por un tiempo, con lo cual se mantiene el derecho de propiedad, y se sigue recibiendo dinero constantemente por el arrendamiento. La venta de la casa equivaldría a la cesión de los derechos de propiedad intelectual y

el arrendamiento al otorgamiento de una licencia.(Gómez 1974. Pág. 198.)


IX. EL KNOW-HOW EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

Como bien se ha dicho que el know how es un contrato atípico y por lo mismo su regulación en veces puede ser análoga,

El Código de Comercio ubica al know-how dentro de los bienes que forman parte del establecimiento de comercio; el artículo 516, señala:

Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte del establecimiento de comercio los derechos del empresario sobre las creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento.

Se evidencia que en el ámbito de los negocios internacionales, la tecnología y la innovación (patentes y know-how) son el eje fundamental del desarrollo de las naciones. Actualmente la capacidad

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENIGADO Ciencia, educación y desarrollo</p>	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 17 de 22

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

VIII. NORMATIVIDAD EXISTENTE EN MATERIA DE FRANQUICIA EN COLOMBIA.

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

franquiciado se acoja al sistema respetando la normatividad privada.

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

La protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una

Pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo.

X. DIFERENCIA ENTRE EL CONTRATO DE FRANQUICIA Y LA LICENCIA DEL KNOW HOW

Este es uno de los objetivos más importantes del trabajo, ya que se podría decir que la característica esencial del contrato de franquicia es la transmisión de un conocimiento o un secreto industrial, toda vez que el objeto


inmediato está compuesto por el otorgamiento y la transmisión de conocimientos y experiencias tecnológicas que el franquiciante le transfiere al franquiciado, durante la vigencia del contrato.

Destacándose principalmente lo siguiente:

1. La diferencia esencial entre el contrato de franquicia y la licencia de Know How o la licencia de uso de marca, o una licencia de uso de patente o contrato de transferencia de tecnología o un contrato de transferencia de Know How, esta que en la franquicia existe una fiscalización por parte del franquiciante, respecto del franquiciado durante el proceso de producción de bienes o la prestación de servicios, es decir no existe libertad del franquiciado para desarrollar su giro social como sucede común licenciatario, con un concesionario o con un

beneficiario de tecnología de Know How o de cooperación empresarial es por eso que el franquiciado está sujeto a obligaciones adicionales al contrato de franquicia que surge de los contratos de soporte.

2. En este contrato mercantil el objeto inmediato está compuesto por el otorgamiento de la licencia de un activo intangible y la transmisión de conocimientos y experiencias tecnológicas. O sea, se transfiere al franquiciado toda la información requerida para operar exitosamente un negocio propio, distinguido por el nombre comercial y/o la marca del franquiciante u otro activo intangible, para lo cual es imprescindible la capacitación y asistencia comercial y técnica del franquiciado durante la vigencia del contrato con vistas a la eficaz consecución de los fines de la Franquicia. Con estos elementos, saltan

	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 19 de 22

a la vista dos contratos que por sí solos e independientemente constituyen negocios jurídicos con validez y existencia propia: la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología.(González. 1994. Pág. 157)

3. Existen diferencias entre el contrato de know how, con la denominada licencia de patentes. Sin embargo hay una clase de diferencias esenciales:

Toda innovación técnica debidamente patentada está debidamente protegida en virtud de ese acto jurídico, no siendo un secreto de la empresa que lo ha efectuado, dado el carácter público de registro de patentes y marcas; Condición que no se da en los contratos de Know How, a que el secreto de la nueva técnica o de la invención es fundamental, y la mayor parte de las

veces no se llega a patentar.(Chulía 1999. Pág. 251).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se elaboró un estudio sobre el contrato del Know How enfocado especialmente en el contrato de franquicia y de la propiedad industrial y tecnológica.

Hablamos sobre las características del Know How, así como de sus requerimientos técnicos, para lograr la comprensión de dichas instituciones, comprendimos el Know How y la Franquicia desde sus orígenes, analizando su desarrollo en las últimas décadas para ver su crecimiento y desarrollo, llegando a las siguientes conclusiones:

1. En lo atinente a la necesidad de que en nuestro ordenamiento exista un cuerpo legal compacto, que regule lo

más explícitamente posible las figuras del Know How y de la franquicia, en cuanto a sus objetos, contratos y efectos, así como en sus normas conexas. Es claro eso sí que una legislación que regule estos contratos, no debe de manera alguna constituir una limitación a la voluntad de los contratantes, solamente debe ser un marco de seguridad jurídica para las partes dentro de un Estado social de Derecho.

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

Por consiguiente, la transferencia de tecnología que se lleva a cabo en este tipo de contratos es el mejor camino


para lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier país o empresa, pues la circulación del conocimiento genera nuevo conocimiento para su posterior aplicación.

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

4. Por otra parte, si aceptamos que la Transferencia de Tecnología es el proceso mediante el cual los conocimientos sobre cómo producir bienes y servicios fluyen de quienes en

cierto momento los tienen, a otros que lo requieren. Entendiéndose como Tecnología el conocimiento sistemático para la manufactura de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, ya sea que dicho conocimiento se refleje en una invención, un diseño industrial, un modelo utilitario, o una nueva variedad de fábrica; o en información o calificación técnica; o en los servicios de asistencia prestados por expertos para el diseño, instalación, operación o mantenimiento de una fábrica, o para la dirección de una empresa industrial o comercial o sus actividades , entonces sin lugar a dudas concluimos que el contrato de Franquicia es uno de los mecanismos de transferencias de tecnologías, pues con la autorización para el uso del activo de propiedad intelectual, el titular transmite a la

contraparte todo el know how para la operación del negocio.

 <p>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</p> <p>Ciencia, educación y desarrollo</p>	ARTICULO DE TRABAJO DE GRADO	Código: F-PI-028
		Versión: 01
		Página 22 de 22

BIBLIOGRAFÍA

- Arrubla, J.A. (1987). *Contratos mercantiles tomo II*. Medellín: Biblioteca Jurídica Dikè.
- Baena, L.G. (2009). *Lecciones de derecho. Mercantil*. Bogotá: Universidad.
- Bosch, J.M. (1990). *Compendio crítico de derecho mercantil*. Editor Barcelona.
- Chulía, V.A. (1999). *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*. Editorial Bosch, Barcelona.
- Gómez, J.A. (1974) *El secreto industrial (Know How). Concepto y protección*. Editoriales Tecnos, Madrid.
- López, G. (2002). *Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología. El know-how*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- López, G. (2005). *El contrato de franquicia internacional*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Morejón G.A. (2002). *El contrato de Franquicia*.
- Peña, L. (2003). *De los contratos mercantiles*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Peña, L. (2012). *Contratos mercantiles nacionales e internacionales*. Bogotá: Temis S.A.

CIBERGRAFÍA

(http://www.escuelaing.edu.co/consultaforo/franquicia_01.pdf).

http://www.rodriuezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte4_sec3_cap3.pdf

C.V

Mónica Gaviria Bedoya: Estudiante quinto año de derecho, de la institución universitaria de envigado, trabajo de grado profundización en contratos atípicos.

Isabel Giraldo Zuluaga: Estudiante quinto año de derecho, de la institución universitaria de envigado, trabajo de grado profundización en contratos atípicos.