

EL KNOW HOW ante el derecho

Foto: Eduardo Otero



Jaime Salazar *

La "Revista del Derecho Industrial" de Buenos Aires, es una excelente publicación cuatrimestral en la que un grupo selecto de especialistas, principalmente argentinos, divulga estudios sobre derecho del autor y del inventor, de la transferencia de tecnología, de la competencia, de la economía y de la empresa, materias estas que tan señalada importancia tienen en los países en vía de desarrollo. En el No. 11 de la revista, su director, Manuel A. Laquis, publica un artículo intitulado "¿Es el 'Know-how' un derecho de propiedad?", en el que hace un amplio y certero análisis del secreto industrial a la luz del derecho. Llegando a conclusiones que contribuyen a reevaluar los criterios imperantes sobre el tema.

La evolución de la ciencia del derecho no siempre avanza al ritmo acelerado de nuevos y complejos fenómenos económicos y técnicos, característicos de nuestra época. Por ello, cuando se piensa en la necesidad de encuadrar en la clasificación jurídico-dogmática situaciones de hecho objetivas para no desconocer su realidad y darles en cambio un adecuado soporte legal, se agitan en el ámbito del derecho problemas que no en todos los casos logran soluciones deseables y oportunas. El caso del "Know-how" es un vivo reflejo de la discordancia existente entre lo jurídico y lo económico. Así, mientras las invenciones patentadas están amparadas por leyes especiales que constituyen el derecho del inventor, las no patentadas no gozan de la misma protección en los ordenamientos jurídicos positivos.

Hoy se discute, con razones valederas, si el "Know-how", generalmente aceptado como sinónimo del secreto industrial o conocimiento técnico no patentado, puede ser objeto de un derecho de propiedad, o si sólo se trata de un monopolio de hecho, no susceptible de regulación jurídica. Los doctrinantes han considerado tradicionalmente el "Know-how" como una propiedad de su creador, haciendo extensivo al secreto de fábricas el derecho del inventor. Sin embargo, no hay entre ellos un pensamiento uniforme sobre la materia. En la doctrina y jurisprudencia oestealemanas se afirma que el "Know-how" tiene una posición jurídica subjetiva, y en las de Inglaterra y los Estados Unidos de América, en donde prevalece el "common law", se reconoce que el "Know-how" es un derecho de propiedad. En el derecho suizo, en el que hay diversidad de tesis, se considera el secre-

to industrial como un tipo intangible de propiedad personal, o bien como un derecho relativo e imperfecto, o también como un mero hecho en el activo de la empresa.

La tendencia a considerar que los conocimientos técnicos no patentados son una propiedad de quien los crea, ha tenido acogida en los países latinoamericanos. El jurista mexicano Jaime Alvarez Soberanis es de la opinión que, mientras los contratos de licencia de patentes y marcas son traslaticios de uso, conservando el licenciante la propiedad de tales bienes, los contratos de suministro de "Know-how" son traslaticios de dominio: porque, al transmitirse a terceros los conocimientos técnicos no patentados, éstos entran a formar parte del acervo tecnológico del receptor, ya que, por su naturaleza, no es posible retornar al licenciante tales conocimientos, una vez adquiridos por el licenciatario. Ahora bien, para el jurista argentino Ernesto Aracama Zorraquín, el "Know-how" podría, incluso, constituir un instituto del derecho de la propiedad industrial.

Mucho más avanzada que las posiciones anteriores es la doctrina francesa, en la cual existe la tendencia negativa al reconocimiento de derechos subjetivos, tanto respecto de las innovaciones, como del "Know-how". Ante los avances sorprendentes de la ciencia y la técnica, los juristas galos prefieren hablar más bien de un simple derecho de paternidad de una invención. La creación científica y técnica, afirman, es la participación complementaria de individuos distintos, de unidades jurídicas y económicas diferentes, y a medida que los procesos de creación técnica se encaminan a la aplicación industrial, las apropiaciones que se manifiestan no son más que apropiaciones de hecho.

Coincidente con la línea adoptada en Francia por el jurista François Magnin, el abogado y economista argentino Carlos M. Correa tiene una concepción negativa del derecho de propiedad del "Know-how", según la cual, quien dispone de un conocimiento técnico secreto, no es dueño de él. No se trata, dice el doctor Correa, de un bien susceptible de un derecho de dominio, sino de

Pasa a la pág. 29

*Abogado.
Secretario General de COLCIENCIAS.

El Know-how...

Viene de la pág. 2

un monopolio de hecho, fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violación nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en sí. Es por ello que, quien dispone de ciertos conocimientos que explota bajo secreto, no puede ejercitar ningún derecho contra quien adquiere tales conocimientos, por ejemplo, a través de desarrollos propios. Ante la inexistencia de derecho no hay transmisión de éste y por tanto, no puede haber cesión del mismo, ni puede hablarse estrictamente de alquiler, licencia o venta del "Know-how", puesto que ninguna de estas figuras brinda el encuadre legal apropiado para los contratos. Lo que les da sustancia a éstos es la obligación de hacer del proveedor del "Know-how", consistente en su revelación al receptor, a cambio de un precio.

En su disertada exposición, Laquis se apoya especialmente en las orientaciones de Magnin y Correa para establecer las siguientes conclusiones: a) El conocimiento técnico no patentado es una situación de hecho objetiva, pero carente de juridicidad, mientras no se la otorgue el ordenamiento positivo, por imperio de los principios que rigen el derecho subjetivo. Empero, según la idea de Magnin, no es jurídicamente posible crear una disposición legal que instituya un derecho de propiedad sobre el "Know-how", atendiendo al grado actual de divulgación del conocimiento científico y técnico, ya que ello sería tanto como instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra de la orientación predominante que tiende a la eliminación de derechos ocultos, en favor de la estabilidad y seguridad de las relaciones jurídicas. Tampoco son aplicables al "Know-how" los principios del "common law", en materia de derecho de propiedad, ni es razonable incorporar su concepción en códigos internacionales. Las grandes corporaciones, que son ordinariamente los titulares de las patentes y del secreto industrial, encontrarían así legitimado y consolidado en el "Know-how" un derecho de propiedad. En el estado actual de desequilibrio tecnológico y de dominio de los mercados, el inventor individual no desenvuelve una actividad inventiva trascendente, pues ella ha pasado a ser dependiente de las corporaciones industriales. El inventor carece de autonomía y, como la tecnología no es sólo un valor de uso, sino también un valor de cambio, o sea, una mercancía, al decir de Daniel Chudnovsky, el desequilibrio de las relaciones económicas mundiales repercute negativamente sobre las economías de los países en desarrollo. b) En cuanto a situación de hecho, el titular del secreto industrial goza de tutela jurídica sólo indirectamente, en su relación contractual y mientras el secreto subsista, o en virtud de la legislación sobre competencia desleal, en cuanto ella sea aplicable. c) Desaparecido el secreto, el conocimiento entra en el dominio público, sin obstáculos para su utilización. d) No existiendo, pues, dominio o propiedad, la prohibición de utilizar el secreto es arbitraria, cuando ella se establece una vez expirado el término del contrato. El receptor de los conocimientos técnicos, según la idea de Correa, podrá continuar en el uso de los mismos, pues el transferente carece de todo derecho para impedirlo. La esencia del acto celebrado entre las partes es la revelación de un conocimiento y ésta la causa del precio que pagará el receptor. Sostener que existe

una licencia es contribuir a convalidar la práctica acostumbrada por los proveedores de tecnología de prohibir contractualmente su uso, después del vencimiento del contrato. Una restricción de tal naturaleza conduciría a someter a las empresas de los países dependientes, o al Estado mismo, cuando éste contrata a través de sus entes descentralizados, una rígida dependencia del exterior, que sólo puede ser superada con la declaración de nulidad de las cláusulas restrictivas del uso de la tecnología, a la finalización del contrato de transmisión del "Know-how", salvo en aquellos casos en que la tecnología se encuentre amparada por derechos de propiedad industrial.

El trabajo del doctor Laquis es una clara advertencia para los países que, como el nuestro, no han adquirido todavía plena madurez en la negociación de tecnología foránea. Su artículo despertará, sin duda, en los lectores y estudiosos, adhesiones y rechazos. Pero, cualquiera que sea la posición que se asuma frente a las ideas allí expuestas, no puede desconocerse que, en torno a la prestigiosa revista argentina que él dirige, se viene formando la nueva escuela del derecho industrial, en la patria de la célebre teoría egológica del derecho que fundara el iusfilósofo Carlos Cossio, que tanto renombre ha alcanzado en la historia del pensamiento jurídico occidental. ■

Investigaciones...

Viene de la pá 21

respectivos proyectos de tesis. Los estudiantes del postgrado se desempeñan como docentes y están encargados del manejo de los herbarios y de las cátedras de Botánica Sistemática en las Universidades de Antioquia, Nariño, Tolima, Valle, Tecnológica del Magdalena, del Llano, Nacional de Medellín. Como puede verse, existe interés en participar en el programa "Flora de Colombia", a nivel nacional.

Entre otras consecuencias positivas del programa, se cuenta el aumento notable de las colecciones depositadas en el Herbario Nacional Colombiano, dependiente del Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, las cuales sobrepasan ahora la cifra de 250.000 ejemplares. Esto beneficia enormemente a los científicos y estudiantes de postgrado empeñados en la preparación de monografías para la "Flora de Colombia".

Es urgente, desde luego, intensificar la herborización en todo el territorio nacional, pero prioritariamente en aquellas regiones donde se llevan a cabo talas intensivas de los bosques naturales con fines industriales o simplemente comerciales. Tales devastaciones pueden acarrear la consecuencia de que muchas especies desaparezcan, antes de haber sido registrada siquiera su existencia.

En el pasado mes de abril, con ocasión de la apertura de la exposición conmemorativa del bicentenario de la Expedición Botánica en el Instituto de Ciencias Naturales, se entregó el primer volumen de la "Flora de Colombia", referente a la familia de las magnoliáceas, del cual es autor el profesor Gustavo Lozano Contreras. Se halla a consideración del Comité Editorial del Programa el segundo volumen, que trata de la familia de las conárráceas, escrito por el profesor Enrique Forero, conjuntamente con varios alumnos del postgrado en Sistemática Vegetal. ■