

HERBERT STUMPF

EL CONTRATO DE KNOW-HOW

Traducción
de
Tomás A. Banzhaf



Librería TEMIS Editorial
Bogotá - Colombia
1984

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Prefacio	1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

I. El significado del contrato de know-how	3
II. Concepto de know-how; normas aplicables	5
1. Concepto, esencia y formas de manifestación del know-how	5
a) <i>Concepto y esencia</i>	5
b) <i>Función económica del know-how</i>	14
c) <i>Protección legal del know-how</i>	15
d) <i>Formas de manifestación del know-how</i>	20
2. Naturaleza jurídica del contrato de know-how	27
3. Aplicación de disposiciones relativas a la compraventa	29
4. Disposiciones de los contratos de locación de servicios y de locación de obra aplicados a los contratos de know-how ..	31
5. Aplicación analógica de las disposiciones sobre arrendamiento ..	33
6. Contratos de know-how similares al contrato de sociedad ..	34
a) <i>Presupuestos del contrato de “know-how” similar al contrato de sociedad</i>	34
b) <i>Normas aplicables a los contratos de “know-how” similares al contrato de sociedad</i>	36
c) <i>Significado para la práctica</i>	37

CAPÍTULO II

NORMAS GENERALES SOBRE CONTRATOS

I. Aplicabilidad de las normas generales	39
II. Conclusión del contrato de know-how	39
1. Contratos a nivel nacional	39
2. Contratos en el ámbito internacional	40

	Pág.
3. Precontratos	40
III. Nulidad de contratos de know-how	40
1. Violación de las buenas costumbres	41
2. Infracción a una prohibición legal	41
3. Nulidad en caso de una prestación imposible <i>ab origine</i> ..	42
IV. Imposibilidad de la prestación	42
1. Imposibilidad <i>ab origine</i>	42
2. Imposibilidad subjetiva <i>ab origine</i>	44
3. Imposibilidad objetiva e imposibilidad subjetiva sobrevinientes	45
V. Mora	46
VI. Violación positiva del contrato	46
VII. Culpa "in contrahendo"	47
VIII. Desaparición de la base del negocio	48

CAPÍTULO III

GARANTÍAS QUE DEBE DAR EL CEDENTE DEL *KNOW-HOW*

I. Generalidades	51
II. Garantía por los vicios de la cosa	51
1. Presupuestos de la responsabilidad	51
2. Cualidades aseguradas	56
3. Alcance de la responsabilidad	57
III. Garantías por vicios jurídicos	60

CAPÍTULO IV

CONCESIÓN EXCLUSIVA DE *KNOW-HOW*

I. Naturaleza jurídica de la concesión exclusiva de know-how	63
II. Otros derechos del beneficiario del know-how	64
1. Tránsito de derechos por el beneficiario del know-how ..	64
2. Subconcesión efectuada por el beneficiario exclusivo del know-how	65
3. Tránsito hereditario del know-how exclusivo	66
4. Contratos con una firma comercial	67

CAPÍTULO V

CONCESIÓN SIMPLE DE *KNOW-HOW*

I. Naturaleza jurídica	69
------------------------------	----

	Pág.
II. Enajenaciones y subconcesión del know-how simple	70
III. Trasmisión hereditaria del know-how simple; contrato de know-how con una sociedad	71

CAPÍTULO VI

DEFENSA DEL *KNOW-HOW*

I. Pretensión de indemnización de daños en caso de contrafacción del objeto del know-how	73
II. Pretensión de abstención	74

CAPÍTULO VII

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL BENEFICIARIO DEL *KNOW-HOW*

I. Obligaciones con ocasión de la formalización del contrato	75
II. Obligación de pagar las regalías	75
1. Determinación del monto de la regalía	75
a) <i>Generalidades</i>	75
b) <i>Factores de valoración</i>	76
c) <i>Continuación del desarrollo técnico</i>	80
d) <i>Participación en el volumen de operaciones</i>	80
e) <i>Regalías por pieza o unidad</i>	83
aa) <i>Generalidades</i>	83
bb) <i>Origen de la pretensión</i>	84
f) <i>Pago por un período determinado o pago único</i>	84
g) <i>Participación en las ganancias</i>	85
h) <i>Regalías mínimas</i>	85
2. Cesación del secreto	86
3. Modificación de la regalía	87
4. Elusión del pago de la regalía	87
5. Obligación de pagar las regalías por know-how, por arreglos, reacondicionamientos o reposiciones	88
6. Obligación de pagar la regalía cuando los objetos se componen de piezas sometidas al know-how y de piezas de conocimiento público	88
7. Regalías por la entrega de elementos documentales e informaciones	88

	Pág.
8. Exigibilidad	89
9. Prescripción	90
10. Liquidación y control de la liquidación	90
a) <i>Contenido de la obligación de rendir cuentas</i>	90
b) <i>Plazo para la liquidación</i>	91
c) <i>Violación de la obligación de liquidar</i>	92
d) <i>Estipulaciones especiales respecto de la liquidación</i>	93
11. Obligación de dar aviso de circunstancias que son de importancia para la pretensión de percibir las regalías	93
12. Examen de los libros de contabilidad. Juramento declarativo	93
III. Obligación de ejercicio	94
1. Origen de una obligación de ejercicio	94
a) <i>Generalidades</i>	94
b) <i>Obligación de ejercicio en caso de concesión exclusiva de un know-how</i>	95
c) <i>Obligación de ejercicio en caso de concesión simple de un know-how</i>	96
2. Alcance de la obligación de ejercicio	98
a) <i>Comienzo de la producción</i>	98
b) <i>Requisitos de calidad</i>	99
c) <i>Obligación de ejercicio y formación de los precios</i>	100
3. Publicidad	100
4. Violación de la obligación de ejercicio	101
IV. Obligaciones del beneficiario del know-how, referentes a mejoras en el objeto	102
1. Obligaciones de realizar mejoras	102
2. Utilización de las mejoras	103
3. Obligación de comunicación y obligación de reconocer derechos sobre las mejoras	104
V. Restricciones a la producción durante la vigencia del contrato de know-how	105
1. Restricciones en cuanto a la producción de objetos comprendidos en el know-how	106
2. Restricciones en cuanto a la producción de objetos no comprendidos en el know-how	106
VI. Obligaciones del beneficiario del know-how relativas a la venta	107
1. Limitaciones espaciales de la concesión del know-how	107
2. Imposición de precios y vinculación a las condiciones del negocio	110
3. Obligación de aplicar el nombre o la marca del dador del know-how	112
VII. Obligación de comprar materias primas y piezas	113

	Pág.
VIII. Obligaciones del beneficiario después de la expiración del contrato	115
1. Obligación de entregar los elementos documentales	115
2. Obligaciones en lo concerniente a la presentación	116
3. Prohibición de competición por el tiempo que sigue a la expiración del contrato de know-how	117
IX. Obligaciones del beneficiario de un know-how en cuanto a la trasferencia y a la concesión de sublicencias del know-how	117
1. Trasferencia del know-how	117
2. Concesión de un sub-know-how	118

CAPÍTULO VIII

OBLIGACIONES DEL QUE CONCEDE EL *KNOW-HOW*

I. Obligaciones en la formalización del contrato	121
II. Obligación del dador de posibilitarle al beneficiario el ejercicio del know-how	121
III. Responsabilidad	123
1. Responsabilidad por vicios existentes al concluirse el contrato	123
2. Responsabilidad por hechos que se producen durante la vigencia del contrato	124
3. Convenciones acerca de la responsabilidad	124
IV. Utilización propia y trasmisión ulterior del know-how	125
V. Obligaciones del dador del know-how atinentes a las mejoras en el objeto	126
1. Obligación de efectuar mejoras	126
2. Obligación de dar aviso de mejoras y de otorgar derechos sobre ellas	126
3. Reparto de la recompensa cuando las mejoras han sido creadas por trabajadores	127

CAPÍTULO IX

CONTRATOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

I. Deber de solicitar autorización	129
1. Derecho alemán	129
2. Derecho extranjero	130
II. Posibilidades de combinación	131
1. En contratos de alcance mundial	131

	Pág.
2. Inventiones que implican mejoras	134
III. Los pagos en los contratos de know-how con carácter internacional	136
1. Devengos en moneda extranjera	136
2. Regalías en moneda alemana	136
3. Depósitos en una cuenta extranjera	139
IV. Régimen fiscal de las regalías por know-how	139
1. Contratos de know-how entre habitantes del país	139
2. Contratos de know-how con extranjeros	141
a) <i>El impuesto a las utilidades</i>	141
b) <i>El impuesto al volumen de venta</i>	144
V. Derecho aplicable	146
1. El derecho de know-how	146
2. Derecho de la competencia desleal	149
3. Derecho de cártel	149
a) <i>Abrogabilidad</i>	149
b) <i>Derecho de cártel alemán y de la CEE</i>	149
c) <i>El restante derecho de cártel extranjero</i>	150
4. Derecho de patentes	150
VI. Idioma del contrato	150
VII. Lugar de jurisdicción, tribunal arbitral	151
VIII. Otros problemas que se presentan en contratos de know-how celebrados con extranjeros	155

CAPÍTULO X

DURACIÓN DEL CONTRATO DE *KNOW-HOW*

I. Rescisión ordinaria	157
II. Terminación prematura del contrato de know-how mediante rescisión por causa grave	159
III. Devolución de los elementos documentales	161
IV. El contrato de know-how y los casos de concurso ..	164
1. Concurso del dador	164
2. Concurso del beneficiario del know-how	169

CAPÍTULO XI

EL CONTRATO DE *KNOW-HOW* Y EL DERECHO DE CÁRTEL ALEMÁN

I. Generalidades	173
------------------------	-----

	Pág.
1. Delimitación entre los §§ 20 y 21 de la ley contra las restricciones de la competencia y el § 1 de la misma ley	173
2. Concepto de secreto de explotación	175
3. Apoyo en el contrato de licencia de patente	181
4. Limitaciones impuestas al dador del know-how	186
5. Forma escrita, norma penal	186
6. Compromisos arbitrales	188
II. Los ejemplos de los §§ 20, I, y 21 de la GWB	189
1. Modo del ejercicio	189
2. El alcance de ese ejercicio	190
3. Limitaciones de la cantidad	191
4. Limitaciones territoriales	191
5. Limitaciones temporales	192
III. Las excepciones previstas en el § 20, II, GWB, y su aplicación según el § 21, GWB	194
1. El interés en un ejercicio técnicamente inobjetable	194
a) <i>Generalidades</i>	194
b) <i>Obligaciones de comprar a un proveedor determinado</i> ..	194
c) <i>Prohibiciones de competición</i>	199
2. Obligación de permanencia de precio	202
3. Convenios de permuta	206
4. Obligaciones de no agresión	210
5. Acuerdos relativos al mercado de exportación	212
a) <i>Prohibición de exportar</i>	212
b) <i>Prohibición de exportar impuesta a clientes del beneficiario del know-how</i>	213
c) <i>Efectos limitados a los mercados extranjeros</i>	214
IV. El know-how para el cual se solicita la patente a la luz de las normas de derecho de cártel	216
V. Contratos compuestos	217
VI. Efectos de una infracción a las normas sobre cárteles ..	219

CAPÍTULO XII

DERECHO DE CÁRTEL DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE)

1. Generalidades	223
2. El contrato de know-how en el derecho de cártel de la CEE en particular	228
a) <i>Mantenimiento del secreto</i>	228

	Pág.
b) <i>Prohibiciones de exportar</i>	229
c) <i>Concesión exclusiva de know-how</i>	230
d) <i>Otras obligaciones del beneficiario</i>	232
3. <i>Cuestiones de forma</i>	233
a) <i>Consecuencias jurídicas en caso de infracción al art. 85 del EWGV</i>	233
b) <i>Exención de grupos</i>	234
c) <i>Exención individual</i>	235
d) <i>Certificado negativo</i>	237
e) <i>Derechos de la Comisión y derechos del individuo</i>	238
4. <i>Derecho de cártel de la CEE y derechos de cártel nacional</i>	240

ANEXOS

Anexo I

Disposiciones legales	245
-----------------------------	-----

Anexo II

Modelo de un pre-contrato para un contrato de <i>know-how</i>	269
---	-----

Anexo III

Guía para la redacción de contratos sobre cesión internacional del know-how en la industria metalúrgica	273
---	-----

Anexo IV

Modelo de un contrato trasnacional de <i>know-how</i>	313
---	-----

Anexo V

Contrato trasnacional de licencia de patente	331
Bibliografía	351
Índices	357