

Protección jurídica del contrato de know-how en el Ecuador

David Esteban Albornoz Muñoz¹
María Paula Monsalve Bahamonde²

Resumen

La legislación ecuatoriana en materia mercantil ha sufrido algunos cambios importantes en los últimos meses a partir de la vigencia del nuevo Código de Comercio. Esto, sin duda alguna, ha sido muy positivo para todos quienes de una u otra manera estamos vinculados al ámbito comercial. Entre las reformas que encontramos en esta nueva ley se encuentran reconocidas nuevas figuras contractuales, que responden a exigencias de un mercado que se encuentra en constante evolución.

El Contrato de *Know-how*, aparece como un nuevo tipo de contrato mercantil y presenta una muy interesante regulación que merece ser objeto de análisis académico. Es por tal razón, que, a través del presente estudio, profundizaremos en primer lugar, en la importancia, concepto y características de esta figura contractual, con el objetivo de entender la autonomía y naturaleza jurídica de este contrato, que anteriormente solía ser objeto de confusión con otras instituciones; para luego, enfocarnos en el estudio de las diversas herramientas de protección del *Know-how* que encontramos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Palabras clave: *Know-how*, contrato, competencia desleal, Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia

Abstract

Ecuadorian legislation on commercial matters has undergone some important changes in the last recent months as of the new Commercial Code. This, with no doubt, has been a very positive fact for all those who in some way are linked to the commercial sphere. Among the reforms we find in this new law that there are recognized new contractual figures, which respond to the demands of a market that is constantly evolving.

The *Know-how* Contract appears as a new type of commercial contract and reports a very interesting regulation that deserves to be a subject of an academic analysis. It's for this reason, that through this study, we will deepen in first instance, in the importance, concept and characteristics of this contractual figure, with the aim of understanding the autonomy and legal nature of this contract, which used to be the subject of confusion with other institutions; then, focus on the study of the several protection tools of the *Know-how* contract that we find in the ecuadorian legal system

Keywords: *Know-how*, contract, unfair competition, Commercial Law, Competition Law

1. Abogado de los Tribunales de Justicia de la República y Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca. david.albor@hotmail.com

2. Estudiante de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay. paulamonsalve@es.uazuay.edu.ec



Introducción

El término *know-how* nace como una abreviación de la expresión norteamericana “*to know-how to do it*” que traducida al español significa saber cómo hacer algo o saber cómo realizarlo. Cuando nos referimos al *know-how* en el ámbito mercantil, hablamos de aquellos conocimientos y saberes especializados de carácter secreto, orientados a la producción de un bien o prestación de un servicio determinado, el cual permite a los operadores económicos, titulares del mismo, tener una ventaja comercial significativa en el mercado. El valor que tiene el *know-how* en la actividad comercial es sumamente importante, ya que de este puede depender el éxito o no de determinado producto o servicio.

En el Ecuador, el Contrato de *Know-how* fue hasta hace muy poco tiempo un contrato atípico en nuestra legislación, pues carecía de una regulación específica. Esta situación ha causado una gran confusión sobre la naturaleza de esta institución, ya que, si revisamos la doctrina nacional sobre la temática, encontraremos que varios autores confunden a la figura del *know-how* con otras figuras como la franquicia³ y la patente⁴, sin diferenciar la naturaleza autónoma e independiente que posee el Contrato de *Know-how*, como lo analizaremos en su momento.

Por tales motivos, a través del presente estudio trataremos de contribuir a la discusión académica en el Ecuador que permita sobre todo entender la naturaleza e importancia de esta institución, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito mercantil; profundizando en el estudio de las herramientas que la normativa nacional e internacional establecen a favor de los titulares del *know-how*, que otorgarán una protección jurídica frente a posibles violaciones de la confidencialidad tan característica de este tipo de contratos.

Contrato de Know-how: importancia, concepto y características

¿Qué importancia tiene el *Know-how* en el mundo empresarial? Para dar respuesta a esta inquietud, utilizaremos el caso de la afamada fórmula de la compañía Coca Cola, que entre sus ingredientes principales se encuentra el “7X”, un ingrediente que nunca ha podido ser descifrado por los analistas y menos aún por sus competidores. Esta fórmula se encuentra depositada en una bóveda de seguridad de un banco de Atlanta, Estados Unidos, y según la leyenda, solo tienen acceso a ella dos altos directivos de la compañía, a quienes no se les permite viajar juntos por si ocurriera un accidente. La fórmula de la Coca Cola, es considerada mundialmente como el secreto mejor guardado del mundo. Como se puede apreciar, en el mundo empresarial subestimar la importancia que tiene el *know-how* sería un grave error. Ya que en el caso que hemos utilizado como ejemplo, podemos notar que, si el ingrediente secreto de la fórmula de la Coca Cola fuese de público conocimiento, se perdería la enorme ventaja comercial que la compañía tiene frente a sus competidores. De esta manera, comprendemos que este conjunto de conocimientos y saberes empíricos del cómo hacer algo, representan en el mundo globalizado que vivimos, una gran ventaja para su titular, puesto que le sitúa en condiciones favorables frente a sus competidores que carecen de dichos conocimientos.

En nuestro análisis, nos enfocaremos en el estudio de la figura contractual del *know-how*, aquella que tiene como finalidad la protección de la confidencialidad de la información cuando ha existido una transferencia de los conocimientos o saberes de carácter secreto por parte de su titular a un tercero. Los avances doctrinarios en varias ocasiones han intentado conceptualizar el Contrato de *Know-how*, sin embargo, esto ha resultado de

gran complejidad debido a la falta de concierto sobre los conocimientos que comprende tal figura. Así, por ejemplo, el Doctor Hesbert Benavente Chorres (2008), lo define como: “el negocio jurídico cuyo objeto 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” (p. 10).

No obstante, consideramos que tal definición puede restringir el campo de acción del *know-how*, pues no se limita al conocimiento técnico. Algunos autores incluso aseguran que cualquier método, procedimiento, sistema, organización, y en general todo tipo de conocimiento que colabore al desenvolvimiento de una empresa puede ser objeto de esta figura contractual.

El autor José Massaguer (1989), siguiendo esta línea, nos da un concepto más íntegro sobre el tema. Y uno de los más aceptados en la actualidad dentro de varias legislaciones, entre ellas la ecuatoriana, como lo analizaremos más adelante.

El Contrato de *Know-how* es aquel negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un *Know-how*, autoriza a su contraparte (el licenciario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer un precio cierto en dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del *know-how* licenciado (p. 32).

Cabe aclarar que no todo conocimiento es en sí susceptible de contrato o de ser considerado *know-how*, con respecto a esto el mismo autor sostiene:

Know-how es la información que, sin reunir los requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes, sirve para la fabricación de un determinado producto (fórmulas; recetas; utensilios; herramientas) o, en general, para solucionar determinados problemas técnico-empresariales (instalación y organización de un establecimiento industrial o comercial; selección de materias primas y de proveedores; formación de personal especializado; métodos de control de calidad). Igualmente es *Know-how* 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. (...) Finalmente, también es *know-how* 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 juzga más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario de su longevidad (Massaguer, 1989, pp. 39-40).

Como podemos ver, si bien no existe completa uniformidad en la definición del Contrato de *Know-how*, es posible identificar ciertos elementos o características comunes que ayudan a esclarecer la noción de esta institución.

3. El Contrato de Franquicia está regulado en el Código de Comercio, 2019, Registro Oficial No. 497.

4. La Patente está regulada en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016, Registro Oficial No. 899.

Características del Know-how

Un conocimiento para ser considerado *know-how* deberá cumplir con ciertos requisitos o características; así mismo, existen parámetros que deberá cumplir la transferencia de tales conocimientos para ser considerada materia contractual. Ambos deberán concurrir para dar lugar al contrato materia de análisis. Entre las características que debe reunir el conocimiento susceptible de contrato encontramos las siguientes:

a) El conocimiento debe ser susceptible de aplicación en el ámbito empresarial, además de considerarse trascendente y útil.

Asensio (2000) afirma sobre esta característica: "En la actualidad, goza de aceptación generalizada la idea de que el término *Know-how* incluye conocimientos de carácter no solo industrial, sino también comercial y relativos a la organización de la actividad empresarial" (p. 45).

Con lo anterior nos referimos a que la información objeto de transmisión debe aportar una ventaja competitiva verdadera, capaz de beneficiar orgánica y económicamente a la empresa licenciataria. Cabe aclarar que, no nos referimos pues a que este último pueda lucrar con la venta de lo adquirido, sino más bien, que este lo destinará a su propio uso con el fin de aprovecharlo para el desarrollo de su actividad. Precisamente es la razón de esta utilidad por la que el *know-how* se vuelve atractivo y es materia de valoración económica.

b) Se basa en la experiencia

Esta característica tendrá estrecha relación con la anterior, pues para verificar la trascendencia y utilidad de un conocimiento se necesita de la experiencia que compruebe los beneficios que esta puede ofrecer.

c) El conocimiento no debe ser patentado

La patente es aquel derecho exclusivo que se le da a un sujeto sobre una invención propia siempre y cuando cumpla con determinados requisitos dados por la legislación de propiedad intelectual. Una de las principales características de la patente, es que la información objeto de la misma será de dominio público. Como hemos analizado, el objeto del contrato de *know-how*, por el contrario, busca transferir esta información a un tercero precautelando siempre el carácter secreto o reservado de la misma.

Solo la información no patentada, ya sea por falta de requisitos necesarios para acceder a esta figura o por decisión voluntaria del titular aun cuando se cumpla con estos requisitos, podrá ser objeto de contrato de *know-how*. Este último caso es bastante común, pues ciertos operadores consideran menos beneficiosa esta protección temporal que ofrece una patente, frente a la posibilidad de mantener secreta la herramienta *know-how* que le otorga una gran ventaja competitiva en el mercado.

d) La información debe ser secreta

Haciendo referencia al punto anterior, lo que busca precisamente el titular del *know-how* es evitar la publicidad de la información con el fin de aprovechar de manera exclusiva la misma, puesto que la ventaja comercial radica directamente en el carácter secreto del conocimiento. De esta manera, entendemos que únicamente se tutela aquel conocimiento al que la colectividad no tiene acceso.

En la sentencia Mayo, S.A. c. Thompson Brandt, S.A., el Tribunal Supremo ha exigido la concurrencia de dos requisitos: la información técnica, por un lado, ha de ser secreta y, por otro, ha de poseer valor patrimonial. Secreto tiene, en este contexto, un doble significado. Esta nota concurre cuando los terceros ignoran la información técnica, pero también cuando los terceros simplemente no tienen acceso a la misma. Ignorancia significa desconocimiento, bien referido a la totalidad de la información bien solo a una parte esencial de la misma o al resultado de la interacción de sus partes. Consecuentemente no es necesario que los conocimientos técnicos secretos también sean nuevos. Como requisito de protección, la novedad queda superada por el secreto, el contenido de la información técnica puede ser ya conocido, lo definitivo es siempre su aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta el momento desconocidas (Massaguer, 1989, p. 41).

c) Posee valor patrimonial

El mismo autor con respecto a la sentencia menciona: "Valor patrimonial es el valor económico que encierra la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que la ignoran" (Massaguer, 1989, p. 41).

Para que un conocimiento pueda tener valor económico debe considerarse relevante para el desarrollo empresarial o industrial, y debe otorgar ventaja competitiva al poseedor de tal conocimiento. Caso contrario no existirá interés en el mercado por tal concepto.

Características de la transmisión de conocimientos:

a) La cesión puede ser definitiva o transitoria

En reglas generales la cesión o transmisión del *know-how* no está limitada a un ámbito temporal ni territorial; es decir, que el derecho que se ha concedido podrá ser utilizado a cualquier tiempo en cualquier lugar.

No obstante, esto no quiere decir que las partes contratantes no puedan acordar ciertos límites en cuanto al tiempo y al espacio. Así, por ejemplo, la cesión puede darse por un plazo determinado, culminado este, el licenciario perderá el derecho de uso sobre la información.

b) No se exige exclusividad

El titular del *know-how*, no está limitado a realizar la cesión con un solo operador exclusivamente; este podría realizar varios actos contractuales con diferentes sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule cláusula de exclusividad o de territorialidad, en cuyo caso se restringe o limita el derecho a transferir ya sea a cualquier otro operador dentro del mismo territorio.

c) Debe existir retribución a cambio de la información

La retribución económica por la transmisión de cierta información es la razón de ser del Contrato de *Know-how*, será obligación del licenciario compensar ya sea en dinero o especie al licenciante por la herramienta que se le proporcionará. Esta recompensa usualmente es cancelada a manera de regalías durante el tiempo que se use el conocimiento adquirido, y la misma dependerá del volumen de producción o ventas. Sin embargo, esto no es una regla general, pues en base al principio de autonomía de la voluntad las partes podrán convenir en las condiciones de pago a su arbitrio.

Protección jurídica del *know-how*

Una vez que hemos entendido el concepto, características y la importancia del *know-how* en el mundo empresarial, es necesario que dirijamos nuestro análisis a la protección jurídica del mismo, es decir, ahondemos en el estudio de aquellas herramientas que encontramos en los diversos cuerpos normativos que permitirán al titular del *know-how*, proteger esos saberes o conocimientos especializados frente a la posible sustracción por parte de terceros, sustracción que puede darse por medios lícitos e ilícitos como lo veremos adelante.

Tipos de protección

Existen diversas medidas que nuestro ordenamiento jurídico prevé a favor de la protección del *know-how*, principalmente podemos hablar de dos clases: medidas preventivas y medidas correctivas; las primeras son aquellas que como su nombre lo indica buscan una protección preventiva a través de instrumentos contractuales como por ejemplo: contratos y licencias de *know-how* o acuerdos de confidencialidad; y las segundas, que se refieren a situaciones en las cuales ya se ha producido un daño y es necesario resarcir los efectos producidos tras la vulneración a esta institución.

Protección preventiva

Cuando el titular del *know-how* mantiene sus secretos custodiados es muy difícil que exista un riesgo sobre los mismos; sin embargo, si es que el titular del *know-how* permite acceder a esta información o conocimientos secretos a terceras personas, sin duda alguna el titular deberá buscar la manera de protegerse jurídicamente para asegurar la confidencialidad del *know-how* y evitar que se haga pública.

Una de las principales formas de proteger el *know-how* es a través de medidas de carácter preventivo, las cuales buscan asegurar el respeto por la confidencialidad de la información o conocimiento especializado que se pone en conocimiento de terceras personas a través de diferentes medios y circunstancias.

Por ejemplo, en una relación laboral, ciertos trabajadores en el desempeño de sus labores tendrán acceso al *know-how* de una empresa, en estos casos, el empleador, titular del *know-how*, deberá tomar las debidas diligencias de establecer en los contratos laborales cláusulas que aseguren la confidencialidad de la información a la que tendrá acceso el trabajador, dichas cláusulas o contratos deberán proteger de tal manera el *know-how*, que incluso una vez terminada la relación laboral el trabajador no pueda hacer uso de la información o divulgarla.

De igual manera, el titular del *know-how* está facultado a celebrar negocios mercantiles con terceras personas que le permitan obtener un lucro a cambio del permiso de usar el conocimiento bajo determinados parámetros. Bajo esta perspectiva, el titular deberá igualmente asegurar jurídicamente el carácter secreto de su *know-how*, y la manera más óptima será precisamente a través de medidas preventivas como la celebración de contratos de *know-how* o contratos de confidencialidad entre las partes.

Protección vía competencia desleal

En la actividad comercial uno de los mayores activos intangibles que tienen las empresas es el *know-how*, aquel elemento diferenciador que permite a una persona natural o jurídica que ofrece los mismos productos o servicios que otras, destacarse en el mercado gracias a un conocimiento secreto que quizás solo posee su titular.

Por tal motivo, el *know-how* exitoso de una empresa puede ser objeto de codicia por parte de otras empresas o personas naturales, es decir, está expuesto a diferentes prácticas que se enmarcan dentro de lo que conocemos como competencia desleal, en donde terceras personas intentan aprovecharse mediante prácticas comerciales deshonestas, del derecho que le corresponde única y exclusivamente al titular del conocimiento.

En este sentido, los autores Abdulquawi y Zhang (1993) definen a la competencia desleal de la siguiente manera:

Competencia desleal es un término usado generalmente para indicar una práctica comercial deshonestas. Las leyes sobre competencia desleal buscan prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto. En el caso del *know-how*, todo acto por el cual este sea revelado, usado o adquirido por otros sin el consentimiento del poseedor puede ser considerado como una violación al *know-how*, solamente si se produce una competencia desleal según es definida por cada ley determinada. (Abdulquawi y Zhang, 1993, p. 428).

La protección del *know-how* frente a la competencia desleal se encuentra consagrada en varios instrumentos internacionales, de los cuales Ecuador forma parte, y de igual forma, en el ordenamiento jurídico nacional encontramos importantes regulaciones sobre este particular, de manera especial en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, misma que será objeto de análisis en el siguiente apartado.

Protección jurídica del *know-how* en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Código de Comercio

La legislación ecuatoriana ha establecido novedosas e interesantes reformas en materia mercantil, regulando instituciones que, si bien tenían una aplicación comercial frecuente, carecían de una regulación específica, lo cual afectaba directamente al comercio ecuatoriano debido a la eminente falta de seguridad jurídica.

Una de las instituciones que llama más la atención en el nuevo Código de Comercio que entró en vigencia a partir de mayo del 2019, es precisamente el Contrato de *Know-how* o de Permiso de Usar Conocimiento, no solamente por ser una figura contractual nueva en nuestra legislación, sino también por su escaso desarrollo doctrinario en nuestro país.

El contrato de Permiso de Usar Conocimiento o *Know-how*, como lo reconoce el Código de Comercio, está regulado en el Capítulo IV, Título VII, libro V, a partir del artículo número 577 del citado cuerpo normativo. En la definición que nos da la ley podemos encontrar varios de los elementos analizados con anterioridad, lo cual demuestra que el legislador ecuatoriano ha hecho un gran esfuerzo por recoger importantes criterios doctrinarios sobre esta institución.

En cuanto a su concepto, encontramos que así lo define el Código de Comercio:

Art. 577.- 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 (Código de Comercio, 2019, Registro Oficial No. 497).

Quizás lo más destacable de esta definición es la claridad de conceptos que emplea, en primer lugar, al señalar la naturaleza mercantil de este contrato, que anteriormente en nuestro país recordemos era una figura contractual atípica que se regía bajo el principio de la autonomía de la voluntad y las reglas generales aplicables a los contratos que están reguladas en el Código Civil.

La definición que utiliza el legislador presenta gran similitud, y recoge gran parte de los criterios doctrinarios analizados con anterioridad, motivo por el cual no nos detendremos en este momento al análisis pormenorizado de sus elementos esenciales puesto que los mismos ya fueron objeto de estudio.

El artículo número 579 del Código de Comercio establece una obligación para el licenciatario, quien deberá proteger la información que forma parte del *know-how* que guarda, con carácter confidencial, lo que implica que deberá impedir que dicha información sea divulgada a terceros no autorizados para su uso, disfrute o explotación. Además, hace referencia a las prácticas desleales, al decir que se entenderán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros. En el artículo 581 del citado cuerpo normativo, nuevamente el legislador ha hecho énfasis en la prohibición que tiene el licenciatario de divulgar la información, salvo exista autorización por parte del licenciante. Bajo la misma lógica, el artículo 582, se refiere nuevamente a la protección de la confidencialidad del *know-how*, al señalar que serán responsables quienes hayan actuado de manera contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido o divulgado información confidencial sin la autorización del titular.

El Código de Comercio al regular la figura contractual del *know-how*, hace en varias ocasiones énfasis en la necesidad de proteger la confidencialidad de la información. Y como hemos podido observar, en los artículos antes mencionados, el legislador se enfoca en la necesaria protección del *know-how* frente a las prácticas comerciales deshonestas, es decir, le otorga gran relevancia a la protección jurídica del mismo frente a la competencia desleal.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

En el Ecuador la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, bajo sus siglas LORCPM, entró en vigencia a partir de octubre del año 2011, con la finalidad de combatir las prácticas anti competitivas de los operadores económicos.

En la Sección V, Capítulo II, se encuentran reguladas las prácticas desleales, mismas que son definidas por la LORCPM en su artículo 25, en el cual manifiesta que se considera desleal todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.

Según el *Diccionario del Español Jurídico*⁵ se entiende como aquel comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Es decir, será todo acto comercial que atente contra la buena fe y que cause un perjuicio a terceros.

El artículo 27 de la LORCPM, señala las prácticas consideradas como desleales en nuestro país, entre las principales se encuentran los actos de engaño, actos de confusión, actos de imitación, violación de normas, inducción a la violación contractual. Sin embargo, para efectos de nuestro estudio, nos interesa hacer alusión al numeral 7 del mismo artículo, que se refiere a la violación de secretos empresariales, el cual reza lo siguiente:

Art. 27. Numeral 7. Violación de secretos empresariales. - Se considerará como secreto empresarial 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 que:

- a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,

Se considera desleal en particular:

- a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo.
- b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de:
 1. El espionaje industrial o comercial
 2. El incumplimiento de una obligación contractual o legal
 3. El abuso de confianza
 4. La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y,
 5. La adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4) (LORCPM, 2011, Registro Oficial No. 555).

5. Diccionario del Español Jurídico, Real Academia Española de la Lengua, 2019.

Si bien la norma citada se refiere expresamente al término secretos empresariales, debemos entender que la figura del *know-how* reúne cada uno de las características y elementos que la ley y la doctrina le otorgan al secreto empresarial. Siendo estos los siguientes: a) carácter secreto de la información; y, b) la información posea un valor patrimonial. Por tal motivo, la normativa en mención, puede aplicarse en forma extensiva por analogía al *know-how*.

Como podemos observar la violación al *know-how* como práctica desleal se puede producir a través de medios legítimos e ilegítimos, cuando un tercero divulga, explota o adquiere información, sin autorización expresa por parte del titular. Según el artículo 26 de la LORCPM, una práctica desleal se configura cuando los hechos o actos impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios.

La LORCPM establece procedimientos y sanciones de carácter administrativo a quienes incurran en prácticas desleales, las cuales se encuentran catalogadas como faltas graves en el artículo 78, numeral 2, literal c) de la misma ley; cabe destacar que el órgano llamado a sustanciar estos procedimientos e imponer las respectivas sanciones es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado⁶. Sin embargo, estas sanciones administrativas, no impiden a los afectados ejercer las respectivas acciones de resarcimiento de daños y perjuicios en la vía civil, o buscar así mismo la imposición de sanciones de índole penal.

Instrumentos Internacionales

En el entorno internacional encontramos importantes tratados internacionales de los cuales Ecuador es parte, en los que se regula aspectos relativos a la protección del *know-how*, entre ellos encontramos los siguientes:

Convenio de París: Instrumento internacional que regula la protección de la propiedad intelectual y que precisamente en uno de sus apartados prohíbe las prácticas comerciales deshonestas entre los Estados miembros y particularmente los actos de competencia desleal que sean contrarios a los usos honestos del mercado.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC: Instrumento que constituye el punto de partida para la represión de la competencia desleal en nuestro país, es un anexo al acuerdo por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que es de carácter vinculante para los Estados miembros del tratado; en dicho instrumento se establecen las directrices para la protección de la información no divulgada, en la que se encuentran plasmadas dos obligaciones para los Estados miembros: 1) Proteger la información no divulgada como práctica dentro de la competencia desleal; y, 2) La obligación de los Estados Miembros de incluir en sus ordenamientos jurídicos herramientas que permitan una protección eficaz contra la competencia desleal.

Conclusión

A través de esta investigación podemos percatarnos de que la legislación ecuatoriana a partir de las recientes reformas en materia mercantil, ha establecido un marco de protección mucho más amplio de varias figuras contractuales, entre ellas, el *know-how*. Enhorabuena la ley ha llenado ciertos vacíos y ha brindado mayor certidumbre sobre la naturaleza jurídica, elementos y características de este contrato. De igual forma, al reconocer a esta figura, ha establecido un interesante sistema de protección, el cual, como pudimos analizar, va más allá de las normas del Código de Comercio, puesto que las herramientas jurídicas de protección son aún mayores, las cuales amparan al titular del *know-how* frente a posibles prácticas de competencia desleal, protección que la encontramos en normativa nacional, como la LORCPM, y en Instrumentos Internacionales, como el Convenio de París y los ADPIC, de los cuales Ecuador forma parte.

Finalmente, es importante sobre este punto destacar que la tutela del *know-how* radica sobre su característica o elemento más importante, es decir, sobre su carácter confidencial o secreto. Es a partir de la defensa de su carácter reservado que aparecen distintas formas de protección de esta institución; unas, como habíamos analizado, de carácter preventivo (contratos y licencias); y otras, de carácter resarcitorio (protección vía competencia desleal). Consideramos los autores del presente artículo que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe una amplia tutela a esta figura contractual; sin embargo, el desconocimiento y la confusión que ha existido hasta la presente fecha no ha permitido un desarrollo doctrinario y un empleo adecuado en el campo de las ciencias jurídicas de esta interesante y muy útil herramienta contractual.

6. Es una entidad de control creada luego de la publicación en el Registro Oficial en octubre de 2011 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Se encuentra adherida a la Función de Transparencia y Control Social como organismo técnico de investigación, control, prevención, regulación, sanción y resolución en materia de libre competencia.

Referencias

Massaguer, J. (1989). *El Contrato de Licencia de Know-how*. España: Editorial Librería Bosch.

De Miguel Asensio, P. (2000). *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*. España: Editorial Civitas.

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*, 14 Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-00122008000200012.

Abdulqawi A. Yusuf y Zhang Feng (1993). "Propiedad Intelectual" *Revista del Derecho Industrial*, Vol No. 44/45. Páginas Ediciones Depalma Argentina.

Segura Mena, R. (2012) "El Contrato de *Know-how* y Licencia del *Know-how*" *Revista El Foro*. 12. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157318>

Código de Comercio, Corporación de Estudios y Publicaciones. Vigencia 29 de mayo de 2019. Registro Oficial No. 597.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Vigencia 13 de octubre de 2011. Registro Oficial No. 555.

Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Vigencia en Ecuador desde 28 de junio de 1996. Registro Oficial No. 997

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Vigencia en Ecuador desde 29 de julio de 1999. Registro Oficial No. 244.

