Universidad Santo Tomás

Facultad de Derecho

Maestría en Derecho Contractual Público y Privado

Problemáticas del contrato de licencia de Know How y la valoración patrimonial

Autor:

Yudy Enerieth Garay Bernal

Docente tutor del trabajo de grado:

Dr. Fabián López Guzmán

Bogotá, Colombia

Julio de 2017

Tabla de contenido

Introducción	3
Capítulo I	6
Requisitos legales para la existencia y la ejecución del contrato de licencia de Know How en Colombia	6
1. Antecedentes, concepto, y elementos del Know How (objeto contractual)	8
1.1 <i>Análisis del concepto antecedentes e impacto del Know How</i>	<i>8</i>
1.2. <i>De los elementos preponderantes del Know How como secreto comercial.</i>	<i>15</i>
2. Concepto del contrato de licencia de Know How y análisis de elementos de existencia y ejecución.	18
2.1 <i>Registro del contrato de licencia de Know How.</i>	<i>35</i>
2.2 <i>Obligaciones del licenciante o transmitente en la ejecución contractual</i>	<i>37</i>
2.3 <i>Obligaciones del licenciataro o adquirente en la ejecución contractual.</i>	<i>39</i>
Conclusiones	43
Capítulo II.....	49
Problemáticas de la valoración del Know How.....	49
1. La Valoración del Know How desde las situaciones álgidas del sector empresarial (insolencia-liquidación)	50
2. Crítica al análisis de los métodos de valoración.	63
3. Problemáticas intrínsecas en la valoración del Know How.....	67
3.1 <i>Pérdida de valor</i>	<i>67</i>
3.2. <i>Del aporte del Know How en sociedad nacional e internacional.</i>	<i>68</i>
3.3. <i>Problemáticas desde las nuevas perspectivas del mercado (tratado de libre comercio Colombia Estados Unidos).</i>	<i>74</i>
Conclusiones	81
Bibliografía	85

Introducción

Son muchos los conceptos que surgen del denominado “Know How”; algunos hablan de un derecho intangible, de un derecho moral e intelectual, de un contrato de licencia, de un contrato de cesión, o de un procedimiento. Efectivamente, dentro de este grupo variado de acepciones se pueden identificar elementos del denominado “Know How”.

Así pues, es pertinente realizar la distinción de estos conceptos y clarificar su existencia; para ello, se debe diferenciar entre Know How como objeto y Know How como contrato.

El Know How como objeto es un elemento esencial y necesario para que exista el tipo contractual de licencia de Know How. Si bien es cierto que **como objeto** se encuentra protegido por distintas normas que regulan el tema de propiedad industrial y por convenciones de Derecho Internacional, **como contrato** no tiene ningún tipo de regulación, siendo entonces, parte de los denominados atípicos. Esta situación permite realizar un análisis de su contexto total para determinar los elementos imperiosos para su existencia y ejecución.

En nuestro país se han promulgado normas que tocan temáticas de protección de la información; sin embargo, no precisamente sobre Know How, sino, por el contrario, sobre temas como la información privilegiada; estos dos conceptos por ejemplo, son distintos y reflejan la necesidad de validar el concepto de Know How como objeto y del contrato de licencia de Know How.

Lograr diferenciar los elementos y características del Know How como objeto, y los elementos y características del tipo contractual, permite conocer los aspectos esenciales que regulan este tipo de contrato, logrando vislumbrar por qué se denomina licencia de Know How, que es necesario para que exista y se clarifique su ejecución contractual.

En este orden de ideas, y para orientar mejor la lectura del problema, se podrían formular las siguientes preguntas que, a su vez, serán de modo amplio las que desarrollarán el texto, a saber: ¿Cuáles son los requisitos legales para la existencia y la ejecución de un contrato de licencia de Know How en Colombia y cuáles son las dificultades en la valoración del Know How como objeto contractual?

El propósito de la primera parte de la investigación es realizar la consolidación de los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para la existencia y ejecución del contrato de licencia de Know How; para ello, se realizará una revisión normativa para concluir que estos elementos no existen en la norma Colombiana, sino que surgen de su interpretación doctrinal y su análisis práctico y real.

Ahora bien, una vez se determine lo necesario para que exista el contrato de licencia de Know How, se puede analizar la valoración de su objeto. Lo anterior se logra a partir de comprender el Know How como un instrumento influyente y con el propósito de recibir fuertes entradas a través suyo, reflejando un considerable ingreso económico al futuro licenciante.

Es importante vislumbrar que la valoración y onerosidad dentro del contrato inician una vez se dé el cumplimiento de una serie de obligaciones contractuales como, por ejemplo, la confidencialidad.

Existiendo entonces la necesidad de determinar el valor del Know How como objeto dentro de su transferencia, se deben fijar procesos, métodos y aspectos que permitan realizar la denominada

valoración, más aún cuando no existen parámetros reconocidos que se puedan utilizar como lineamiento para ese fin.

En esta segunda parte se determinarán los métodos, procesos y requisitos necesarios para valorar el Know How como objeto contractual, y el impacto de la onerosidad en la ejecución del contrato de licencia de Know How. Esto se logrará estableciendo las recomendaciones pertinentes en el manejo de las tratativas preliminares y los aspectos a tener en cuenta en la utilización de los métodos de valoración.

Con el firme propósito de resolver estas cuestiones, esta investigación tendrá como derroteros de reflexión los siguientes aspectos: i) Análisis del concepto, antecedentes e impacto del Know How como objeto contractual y examen de sus elementos preponderantes, ii) Identificación de elementos esenciales de existencia y ejecución del contrato de licencia de Know How ; iv) Revisión de los métodos de valoración de intangibles, con el objetivo de determinar cuáles de ellos son aplicables al contrato de licencia de Know How (situaciones álgidas); v) Análisis de los limitantes y alcances de cada uno de los métodos de valoración, para determinar su aplicabilidad en la práctica empresarial.

Así pues, esta investigación resulta claramente enriquecedora y profundamente actual, en tanto que la economía ha dado importancia al toque humano intelectual, lo cual permite diferenciar un producto o procedimiento, donde aquel que se encuentra en la denominada escasez puede tener una piedra sin tallar.

Capítulo I.

Requisitos legales para la existencia y la ejecución del contrato de licencia de Know How en Colombia

Resumen

En el mundo contemporáneo se puede verificar la existencia de contratos respecto de valiosos activos intangibles como: información intelectual, fórmulas, procedimientos, invenciones o estrategias comerciales, los cuales son de gran utilidad para mejorar la productividad y competitividad de diversos sectores comerciales o industriales. Precisamente, entre estos acuerdos, se encuentra el contrato de licencia de Know How, el cual confiere derechos y obligaciones relativos a conocimientos o procedimientos secretos, no patentados ni publicitados.

Tras una revisión de la legislación colombiana, e indagando en las diferentes ramas del Derecho, se encuentran vacíos jurídicos sustentados en la atipicidad del Contrato de Licencia de Know How. En Colombia, el Contrato de Licencia de Know How no se encuentra regulado en la ley, ni siquiera en forma fragmentada, incompleta e insuficiente, constituyéndose así como un contrato atípico. No obstante, sí se encuentran normativas ajustables a su objeto contractual. De tal forma, es necesario analizar los aspectos sugeridos doctrinalmente, aplicables a la ejecución real, para determinar los elementos que a través del Know How, como objeto, impactan en la existencia y en la ejecución del contrato y determinar aquellos otros, necesarios para su optimización.

Abstract

In the contemporary world, contracts can be checked for valuable intangible assets such as intellectual information, formulas, procedures, inventions or commercial strategies, which are very useful to improve the productivity and competitiveness of various commercial or industrial sectors. Precisely, among these agreements, is the contract of Know How, which confers rights and obligations relating to knowledge or secret procedures, not patented or publicized.

Following a review of Colombian law, and investigating the different branches of law, there are legal gaps based on the atypicality of the Know How contract. In Colombia, the Know How contract is not regulated by law, not even in a fragmented, incomplete and insufficient form, thus constituting an atypical contract. However, there are regulations adjustable to its contractual purpose. Thus, its necessary to analyze doctrinally the suggested aspects, applicable to the actual execution, to determine the elements through Know How, as object, impact on the existence and execution of the contract and determine those others, necessary for its Optimization.

Palabras clave: Contrato, Licencia, Empresa, Know How, Obligaciones, atípico.

Key words. Contracts, License, Company, Know How, Bonds, atypical.

1. Antecedentes, concepto, y elementos del Know How (objeto contractual)

1.1 Análisis del concepto antecedentes e impacto del Know How

En un mundo globalizado moderno, donde las tecnologías manejan diferentes sectores empresariales, llegando a reemplazar mano de obra por maquinaria, y donde no hay claridad sobre cómo se puede impulsar legalmente elementos intangibles en el mercado, por no ser regulados por norma alguna, surge el Know How, elemento en el cual se puede establecer un evidente vacío legal, al no tenerse claridad jurídica frente a su concepto y contexto general.

Ahora bien, es importante resaltar que doctrinalmente existen demasiados conceptos, poco unificados, por lo cual es necesario condensar la información y establecer el alcance de cada uno para tener claridad frente a la información.

Conceptos como el establecido por Rodríguez (2002), exaltan la importancia del aprovechamiento de estos intangibles, reconociendo el Know How como un objeto de explotación, evidenciando además la problemática de su regulación jurídica:

El Know-How o “saber hacer” de una empresa es, quizás, uno de los activos intangibles que más importancia puede llegar a representar para su cuenta de explotación y a los que menos protección se les brinda. No es que el empresario no sepa que debe proteger su “saber hacer”, sino que, probablemente, no lo protege adecuadamente porque no sabe bien cómo hacerlo. Piénsese en la importancia que este

tipo de activos intangibles puede llegar a tener para empresas franquiciadoras de comida rápida, venta de ropa y un largo etcétera. Lo cierto es que proteger el Know-how no es tarea fácil, básicamente porque se trata de un concepto bastante abstracto y de difícil concreción. (Rodríguez, 2002, p.1)

La protección del denominado Know How o secreto empresarial “trasciende al ámbito internacional, por lo cual es de especial importancia que se trabaje en aportar los mecanismos que se requieran para cubrir cualquier riesgo frente a la confidencialidad de la información” (Sanín Restrepo, 2013, p.9).

Sin embargo, se empiezan a dar ruidos y proyectos nacionales dirigidos a la posible existencia de una regulación jurídica de temas relacionados con información:

En el actual gobierno, la administración del presidente Juan Manuel Santos le dio un lugar privilegiado al manejo, utilización y acceso a la información privilegiada. No es de extrañar que para el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, es tal la importancia de la protección de la información, que dentro de las medidas penales que se introdujeron se encuentran la exclusión de beneficios a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, particularmente haciendo uso de información privilegiada. (Payan, 2011, p.1)

De lo expresado se debe dejar claro que, si bien se habla de información o “saber hacer”, no se habla de Know How sino de información privilegiada; esta situación es uno de los problemas que se pueden originar al no manejar el concepto de Know How de forma clara.

Así pues, La superintendencia de Sociedades, a través de la Circular Básica Jurídica, inicialmente emitida por medio de la Circular Externa estableció:

Es información privilegiada aquella a la cual sólo tienen acceso directo ciertas personas (como es el caso de los administradores) en razón de su profesión u oficio, la cual, por su carácter, está sujeta a reserva, ya que de conocerse podría ser utilizada con el fin de obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero. Para considerarse privilegiada, la información debe tener la idoneidad suficiente para ser utilizada y, a su vez, debe versar sobre hechos concretos, referidos al entorno societario o al ámbito donde actúa la compañía. (No. 100-000003 de 2015)

En conclusión, la información privilegiada por su carácter está sujeta a reserva, ya que, de conocerse, podría ser utilizada con el fin de obtener provecho o beneficio, no necesariamente económico, para sí o para un tercero, como si lo tiene el Know How, el cual es confidencial en razón de su valor en el sector empresarial; valor que impulsa, a través de la ventaja competitiva, un bien o servicio ante el consumo.

Por tanto, la problemática no está precisamente en que el Know How no esté regulado jurídicamente hablando, sino que, además no sea claro el manejo técnico como objeto. Una vez se tenga claro el concepto del Know How se podrán determinar los elementos técnicos y jurídicos necesarios para realizar el análisis de la existencia del contrato de licencia de Know How.

Concurren discusiones que versan sobre si el secreto comercial es lo mismo que secreto empresarial, secreto industrial y Know How. Rojas Tejada, (1971) afirma: “La respuesta es afirmativa pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situación”.(p.77). Así pues, se debe considerar como un derecho intangible caracterizándose como un derecho moral e intelectual.

Por tanto, el Know How hace parte de la propiedad industrial en el sentido que es sinónimo del secreto industrial; además, es importante entender que el Know How no está propiamente regulado por la legislación de Propiedad Industrial sino que se protege a través de la legislación de competencia desleal, (Decisión 486, 2000, art. 260 y s.s.)

Fuente: Elaboración propia.

Figura No. 1. Encontramos una esfera con tres capas que identifican: en la parte posterior la el régimen de competencia desleal (Decisión 486, 2000, art. 260 y s.s.), y en la parte interna el Know How protegido a través de la legislación de competencia desleal.

Ahora, desde otras perspectivas, personalmente más claras y objetivas, se ha determinado que por su calidad autónoma, el Know How es simplemente una categoría. “En sentido estricto, debería hablarse de tres categorías, esto es, propiedad intelectual, industrial y know-how, puesto que el know-how no encaja perfectamente en el ámbito de la propiedad industrial y se configura, más bien, de manera autónoma”. (García Heredia, 2007, p. 256)

No obstante, en Colombia no existe claridad frente a similitudes y puntos delimitantes en estos conceptos; se considera que su característica de autónomo permite que se le dé la exclusividad necesaria para lograr la valoración que se requiere frente a la existencia de este objeto contractual y el surgimiento del denominado licenciamiento de Know How.

“Sin importar el tipo de país en donde surga una relación negocial, en la actualidad gran parte de su desarrollo se da mediante procesos tecnológicos, derivado de ello, surgen los denominados conocimientos técnicos especializados”. (Puelma Accorsi, 1991, p.124) Estos conocimientos, pueden ser del tipo de Know How, aplicado a un saber hacer especial único que da ventajas al momento de una competencia comercial por hacerlo característico y diferente.

De alguna forma, las culturas que han tenido reconocimiento en algunos sectores industriales han manejado un tipo de Know How que les ha permitido tener reconocimiento por sus creaciones.

Por ejemplo, en el sector transporte, específicamente el terrestre, Mercedes-Benz y Peugeot son de los fabricantes más antiguos, y al indagar que puede permitir continuidad en su reconocimiento, se encuentra lo siguiente, expresado por PSA y anteriormente PSA Peugeot-Citroën: “La experiencia del Grupo se basa en más de dos siglos de experiencia industrial, impulsada por la pasión por la innovación y la búsqueda cotidiana de la excelencia. El know-how de PSA Group abarca todas las áreas de la industria automovilística, desde la producción hasta la distribución y los servicios.” <https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/know-how/>¹. Traducción libre del autor enero de 2017, Diccionario Cambridge Pocket.

¹ The Group’s expertise is built on more than two centuries of industrial experience, fuelled by a passion for innovation and the everyday pursuit of excellence. PSA Group’s know-how encompasses all areas of the automotive industry, from production to distribution and services.

Así las cosas, el Know How es uno de los intangibles que pueden utilizar las empresas para mejorar sus prácticas hasta en asuntos relacionados con la Responsabilidad Social, constituyéndose como elemento beneficioso. El Consejo de Estado, ha dicho que el Know How y el Good Will pueden, en efecto, contribuir al éxito comercial de una empresa, no obstante debe quedar determinado pues no existe correlación frente a la coexistencia de uno y el otro, ni presunción de su preexistencia sino queda probado dentro de los documentos contables y/o contractuales. (El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, R.E. No. 10229, 1997)

Es precisamente en el sector empresarial donde el desarrollo del Know How como objeto contractual, toma más fuerza e importancia; esto ligado al contexto actual donde se incrementa la inversión extranjera y se da flujo de mercados, permitiendo la contratación internacional.

En este mismo sentido 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 de una empresa se mide por sus adelantos tecnológicos. (Plazas Estepa, 2011, p.76)

Así lo ha considerado el padre de la estrategia corporativa Michael Porter, quien en el año 1985 crea una filosofía de como sostener un desempeño superior en el sector empresarial llamado “ventaja competitiva”.

Esta teoría, ha sido una revolución de la información y de las teorías económicas. Gracias a las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un alto potencial, que por lo general

es menospreciada frente a su valor real; por tanto, ésta debe ser tratada como un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro de negocio.

Para consolidar la llamada ventaja competitiva se han establecido tres elementos esenciales, el primero llamado “Liderazgo en Costos”, el cual consiste en poder ofrecer un bien o servicio a un costo menor al global del mercado; esto se podría lograr reduciendo costos de producción o realizando mayores producciones; el segundo es la llamada “**Diferenciación**”, es decir, dar a un producto o servicio unas características distintas haciéndolo exclusivo y llamativo ante el consumidor, por tanto más apreciados que los otros encontrados en el mercado, (**fase en la cual se ubica la necesidad de explotar un Know How**); por último, se encuentra el elemento denominado “Enfoque” que responde a la capacidad que se tenga para apuntar con un bien o servicio hacia un objetivo específico.

De forma muy especial, algunas sentencias han establecido de forma muy clara la relación funcional económica y empresarial y por ende la necesidad de valorar todos los elementos que pudiesen generar ingreso dentro de la contabilidad corporativa:

Entonces la Sociedad vendió un intangible formado, llamado Know How que no se aplica solamente a los secretos industriales sino también al conocimiento general de toda actividad económica donde tiene sus técnicas y secretos, lo que hace que una empresa sea exitosa y por eso tenga la capacidad de atraer los clientes y mantenerlos.

Este intangible es la experiencia secreta de hacer algo, acumulado en un arte o técnica y, en este caso, el establecimiento de comercio no solo necesita fabricar algo que requiera de un conocimiento técnico que puede consistir en el conocimiento y experiencia particularísima, por ejemplo, de saber cómo y cuándo comprar, vender, como atender al cliente, como manejar la tesorería, todo esto constituye el buen

funcionamiento de una empresa, y es por eso que paga un empresario por un establecimiento que no inicia sino que lo compra ya constituido, generando ingresos.

(Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera de Decisión, SR 410012331001-2000-03650, 2006)

El beneficio anterior, determinado en el análisis del Tribunal Administrativo del Huila, termina de ubicar **el primer elemento necesario de tipo técnico del Know How como objeto contractual**, propugnando el por qué se necesita que el Know How tenga tanta relevancia e impacto en el sector empresarial, haciendo imperioso para quienes aún no lo han obtenido y requieren de su transferencia para impulsar su actividad económica.

Así pues, el Know How es requerido por las empresas para partir de circunstancias diferenciadoras que facilitan la competitividad frente a las demás. Castaño Ríos y Arias Pérez (2015)

Del análisis del concepto de Know How como objeto, realizado en este aparte, y su importancia en el sector empresarial, en razón a los aportes económicos obtenidos a través de su uso, se debe considerar que existe el primer elemento, no jurídico sino técnico, necesario para que exista el Know How, el cual abarca el reconocimiento y precisión dentro del sector económico para que se dé la necesidad de su explotación a través de una licencia.

1.2. De los elementos preponderantes del Know How como secreto comercial.

Si bien es cierto que el elemento denominado técnico en el aparte anterior, es poco evaluado por los doctrinantes, si existen otros elementos que algunos autores consideran preponderantes para su existencia y que le proporcionan la relevancia necesaria al momento de realizar su transferencia y valoración económica.

Los elementos preponderantes del Know How, son, según Reinoso Loaiza (2013):

- **Secreto.-** Cuando nos referimos a que debe ser secreto, se hace alusión a que el conocimiento no debe ser conocido, por lo tanto, no se debe permitir el acceso al público; **Sustancial.-** El conocimiento debe incluir información suficiente, es decir que debe ser a detalle para que englobe de manera exacta varios temas, y en el caso concreto de franquicia debe abarcar conocimientos sobre la administración del negocio, uso y manejo de la marca, suministro y manejo de mercaderías, entre otras; **Identificada.-** Esta característica, se basa en que debe existir un medio acorde por el cual se pueda verificar el cumplimiento sobre los secretos y los otros términos de confidencialidad; **Control.-** Que garantice el secreto del Know How.- Las personas que manejan el Know How deben ser muy cuidadosas y velar para que el conocimiento no se riegue y que se mantenga en secreto y se guarde su confidencialidad. (Loaiza, 2013, p.48)

Al considerarlo como secreto, se debe remitir a la decisión 486 de 2000, artículo 260 literal a, donde se estipula que el Know How es secreto, en el sentido que, como conjunto o en la configuración y reunión, precisa de sus componentes, no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva. “El secreto, por tanto, es una situación fáctica, consistente en que una(s) persona(s) dueñas(s) de un conocimiento, ya sea este un servicio, bien o procedimiento desea(n) protegerlo de otra(s)”. (Antay Bolaños, 2011, p.137).

Así pues, casos como el expuesto por Soria Aguilar, Alfredo F., & Osterling Letts (2015) demuestra la magnitud de la necesidad de la restricción del Know How sobre sus componentes o características técnicas especiales al afirmar que “la fórmula secreta de Coca Cola Company se encuentra resguardada en una Bóveda de un Banco de Georgia, Atlanta, en los Estados Unidos de América, y solamente es conocida por tres o cuatro ejecutivos de la empresa transnacional”. (p.1)

En muchos casos, el Know How ni siquiera es sobre un bien, un servicio o un procedimiento, sino que redundando en aspectos puntuales de este último como, los elementos o materiales utilizados, factores publicitarios incorporando elementos de programación neurolingüística entre otros. Dávila Johnny (s.f, s.p)

De los elementos anteriormente dispuestos, se puede establecer que en realidad el elemento estrictamente necesario que garantice la existencia del Know How como elemento del contrato de licencia “**es el secreto**”, el cual debe ser garantizado desde la etapa precontractual, pues de perderse se generaría inexistencia del Know How como objeto contractual y pasaría a ser un simple conocimiento general.

Frente a los demás elementos, como por ejemplo, el control del Know How, la problemática está dada en el manejo durante el tiempo, de su elemento denominado “secreto” ya que este no se encuentra estancado “Este conocimiento no es estático; por el contrario, se va modificando y adaptando a las condiciones económicas, sociales y a la evolución del negocio como tal” (Segura R. y Canal S, 2012, p.5). Lo que necesita una comunicación

constante entre las partes, partiendo del principio de la buena fe contractual y de la necesidad inminente de plasmar la intensión de cada una de ellas.

Lo anterior reafirma que siempre y cuando el elemento “secreto” se mantenga, se puede mantener la existencia del intangible denominado Know How y de la posibilidad de transferirlo a través de un licenciamiento.

2. Concepto del contrato de licencia de Know How y análisis de elementos de existencia y ejecución.

Ahora bien, una vez determinado el Know How como objeto contractual y, determinados los dos elementos preponderantes de su existencia (necesidad de su explotación- impacto económico/secreto), es pertinente precisar el tipo de contrato que resulta ser el contrato de licencia de Know How y que requisitos adicionales a los elementos mencionados del objeto contractual son necesarios para su objetividad y ejecución; partiendo de las dificultades de su atipicidad y de los diferentes conceptos doctrinales.

Por tanto, se debe iniciar por indicar que, en un gran porcentaje la doctrina afirma que ese tipo de contrato es de aquellos denominados atípicos, reconociéndolo así de entrada en un tipo contractual, mientras que para otros sólo resulta ser parte de un objeto contractual.

Quienes conciben su existencia como contrato crean conceptos poco amplios y no categorizan su naturaleza; solamente hablan de su caracterización y funcionalidad; ello se debe a que no hay una definición legal en los tratados ni en las leyes. “En algunos países como en España, es analizado a nivel jurisprudencial, lo que puede indicar que solo países

industrializados hacen un análisis real en aspectos legales, doctrinales y jurisprudenciales mucho más fuertes”. (Sosa Flores, Hernández Pérez, & Ochoa Queija)

La atipicidad contractual es una figura legalmente valida y necesaria en el desarrollo de la vida negocial, Gutiérrez Camacho lo afirma, pues establece que:

El nacimiento de los contratos atípicos es posible, no sólo porque la ley lo permite, sino que surge como una necesidad meramente económica, en la cual las relaciones comerciales son cada vez más fuertes y en ambientes más modernos como el tecnológico, por tanto, no constituyen, en modo alguno, un irregular proceso evolutivo, sino el normal desenvolvimiento de la vida jurídico-económica. (Gutiérrez, 2001, p.296)

El contrato de licencia de Know How es efectivamente un contrato atípico pues se encuentra rodeado por los elementos establecidos por la doctrina que lo configura como uno de estos.

Esta situación es concluida de forma clara por, Arrubla Paucar (2015) afirmando que desde el punto de vista económico:

La contratación atípica se fundamenta en la necesidad de adaptar los instrumentos jurídicos a las exigencias que imponen la vida moderna, los cambios y el desarrollo de la economía. El derecho debe ser permeable al cambio que se produce en la forma de la vida humana y en especial el derecho mercantil, **que surge en esas prácticas y costumbres que establecen los hombres según sus**

diferentes requerimientos. (Arrubla, 2015, p.15)(Negrilla fuera del texto original)

Según Camacho López “A semejanza de la causa real nominada, requieren de la presencia de una causa civiles genérica para su eficacia obligatoria, y no tienen una actio propia sino la general o praescriptis verbis” (Camacho, 2005, p.5).

En general, la naturaleza de este tipo contractual doctrinalmente se mueve desde lo civil hasta lo comercial, desde la justificación de la aplicabilidad de la naturaleza civil y la justificación de la aplicabilidad de la naturaleza mercantil.

Por tanto, Segura Mena, (2012) enmarca el Know How como contrato atípico que no tiene una regulación específica; la regulación es más bien para proteger el secreto empresarial. Es decir, que parte de la segunda clasificación de naturaleza jurídica que muchos autores denominan SUI GÉNERIS, (de su propio género o especie); en conclusión, un contrato atípico es decir, excepcional.

De esta manera, al no existir normatividad interna que regule la temática, se aplica lo establecido en el régimen común de propiedad industrial, por tanto, la rama aplicable a este contexto es la comercial.

Tabla No. 1
Ubicación del Know How en la normatividad Colombiana

Colombia	
Norma	Descripción
Congreso de Colombia, (24 de diciembre de 1959). “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.	Art. 11. Se considera que constituyen actos de competencia desleal, los determinados como tales, en las convenciones y tratados internacionales, y especialmente los siguientes: Los

(Ley 155 de 1959). DO: No. 30138.	medios o sistemas encaminados a la desorganización interna de una empresa competidora, o a la obtención de sus secretos.
El Presidente de la República de Colombia, (10 de agosto de 1975). “Por el cual se reglamentan el ordinal 7o. del artículo 14 y el artículo 95 del Decreto 2054 de 1974”. (Decreto 2123 de 1975). DO: No. 34.435.	Entiéndase por "know-How" la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia.
Comisión del acuerdo de Cartagena (22 de marzo de 1991). “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”. (Decisión 291 de 1991).	Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán derecho al pago de regalías, de conformidad con la legislación de los Países Miembros.
El Presidente de la República de Colombia, (29 de diciembre de 1993). “Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para Comerciantes”. (Decreto 2650 de 1993) DO: No. 41156.	Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos por que contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios. Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: Crédito Mercantil, Marcas, Patentes, Concesiones y Franquicias, Derechos, Know How y Licencias.
Congreso de Colombia, (15 de enero de 1996) “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”. (Ley 256 de 1996) DO: No. 42.692.	<p>“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley.</p> <p>Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o</p>

	procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Comisión de la Comunidad Andina, (14 de septiembre del 2000) “Régimen de Propiedad Intelectual” ADPIC (Decisión 486 de 2000).	“Art. 260.- 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 (...)”
Comisión de la Comunidad Andina, (14 de septiembre del 2000) “Régimen de Propiedad Intelectual” ADPIC (Decisión 486 de 2000).	“Art. 262.- Quien legítimamente tenga el control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros”

Fuente: Elaboración propia

Del contenido de la tabla anterior se puede inferir que, aunque no existe una norma explícita para la regulación del Know How, estas normas enmarcan algunos aspectos del Know How como objeto. No obstante, Pico Mantilla G (1990) afirma que normas de este tipo no establecen ningún requisito legal establecido, ya sea expreso o tácito.

Lo anterior, reafirma que buscar elementos legales referentes al contrato de licencia de Know How es imposible; al contrario, se deben buscar en su práctica real de ejecución y el respaldo doctrinal existente. No obstante, para lograr vislumbrar su realidad práctica es importante determinar su desarrollo normal.

Ahora bien, ¿por qué se considera como un licenciamiento este tipo de contrato? la respuesta es sencilla y se soporta en la transferencia realizada, la forma de su entrega, los límites necesarios en su explotación y su retribución.

Sin embargo, como se mencionó al inicio de este aparte, la doctrina se distancia en algunos casos de concebir la existencia del contrato de licenciamiento de Know How y, al contrario, lo asemeja a otros ya existentes; así se encuentran los siguientes ejemplos:

- a.** Constituye, en la mayoría de los casos un beneficio adicional dentro de los contratos de transferencia de tecnología. Esto incluso, se encuentra probado en la costumbre mercantil Colombiana, donde el Know How se usa más como parte de otros contratos” (Torres & Castro, 1999, p.105).
- b.** El know-how puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados, que sea necesaria para hacer uso de la patente; también puede designar procedimientos prácticos, particularidades y procedimientos especializados técnicos. (Mosquera Muñoz, 2011, p.84)
- c.** Es uno de los activos más valiosos en un contrato de franquicia; es el conjunto (patentable o no) de conocimientos, métodos y procedimientos estratégicos, administrativos, técnicos, operativos y comerciales que ha capitalizado la experiencia del franquiciador. Es el conocimiento práctico del franquiciador, que puede ser transmitido total o parcialmente, de manera temporal o definitiva, a través de un contrato de franquicia. Este conocimiento debe ser transmisible, confidencial y actualizable. (Rivera, Rodríguez & Escobar, 2015, p.161)
- d.** Así mismo, para Messina (1997) el Know How se ha definido como un contrato, ya no del tipo atípico, como se manifestó que algunos ordenamientos establecían, sino que, por el contrario, determina su aplicación desde la legislación civil, pues es un contrato típico en donde el objeto mismo de éste, es la causa de su atipicidad, funcionando

como un arrendamiento o una compraventa, derivándose de él un carácter y modalidades que no pueden ser abarcadas por las reglas de los contratos tradicionales.

- e. Se han desarrollado dos vertientes para establecer la naturaleza del contrato, de las cuales una establece la naturaleza en virtud de los contratos derivados del Know How tales como: arrendamiento: similitud radicada en el tracto sucesivo de la ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del arrendamiento; compraventa: basado en que el Know How como “objeto” puede ser vendido, transfiriendo su propiedad, a cambio de un precio; contrato de locación de servicios.- semejanza radicada en que el objeto del contrato de locación de servicios gira en torno a los materiales y el intelecto. (Benavente, 2014, p.422)
- f. Alfaro Rodríguez (2013) quien manifiesta que “La forma de transmisión por excelencia del Know How es por medio de la cesión, ya que esta figura permite el uso y la explotación total del Know How”. (249)

Ahora bien, porque no hablar de estos tipos contractuales y si de licenciamiento de Know How se debe dejar por sentado lo siguiente:

1.La postura consistente en categorizar la transferencia de Know How a través de la transferencias de patentes no es coherente en Colombia, en donde existe un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de una invención, en donde el Know How, por sí solo, no cuenta con reconocimiento alguno.

Tabla No. 2

Algunas diferencias entre Secreto comercial y patente

PATENTE	SECRETO COMERCIAL
Protección en caso de descubrimiento independiente	No protección en caso de descubrimiento independiente o ingeniería reversa
20 años	Tanto como permanezca en secreto
Oportunidad para publicación	No oportunidad para publicación
Cumplimiento: sanciones, infracciones	Cumplimiento: rompimiento de confidencialidad, contrato, responsabilidad profesional
Protección más allá de descubrimiento/desarrollo específico	Protección específica a secreto en particular
Los costos de registro en cada Estado (generalmente no son económicos)	No generan costos de registros
Su efecto depende del registro y fechas de aprobación	Tienen un efecto inmediato
Depende de la divulgación detallada y cumplimiento de requisitos	No responde a requisitos
Protección clara y durante la vigencia	Si se llega a divulgar pierde toda protección
Protección considerada tan fuerte como los Estados donde aplica	Protección débil o depende del nivel y fortaleza de la empresa

Fuente. (Perafan Gómez & Vanegas Araujo, 2009)

2. Si bien es cierto que el contrato de licencia de Know How tiene características de otros tipos de contratos, mayoritariamente del de licencia, no es cierto que sus elementos sean 100% los mismos en la práctica, pues al ser un contrato atípico de aquellos mixtos, tiene grandes diferencias, partiendo de las necesidades empresariales y comerciales que surgen desde la intención de las partes.

3. frente a la posibilidad de vender el Know How expone de forma clara dicha imposibilidad afirmando que no se puede vender El Know How

El know-how es toda una serie de experiencias, estudios, trabajo, ideas, estrategias, productos, formas de fabricación, recetas, etc.; que componen un

producto que es susceptible de mantenerse en secreto para que no sea copiado en el mercado, para que no se haga la competencia del mismo con uso fraudulento(...)sería ilógico una venta de know-how, por que el comprador a pesar de que pasa a ser el nuevo titular del know-how, tiene que percatarse que el vendedor va a conocer mejor el know-how y su aplicación hasta que el mismo comprador, que es el nuevo titular del activo, por lo que lo más recomendable sería una cesión de derechos que permita el uso y comercialización del know-how.

(Pérez-Serrabona González F., 2014, p. 314)

4. Las discusiones más fuertes de mixtura de tipo contractual y pertenencia en una mejor aplicación están entre la licencia y la cesión.

En Colombia (Decreto 410, 1971, Libro cuarto, Título I) delimita y desarrolla la teoría general del contrato de cesión clasificándolo como un negocio tripartito, en el que existen tres partes: el denominado cedido, el cedente y el cesionario, siendo necesario que confluyan la voluntad de las tres partes. (Sánchez García, 2010).

La cesión está fundada en la posibilidad de crear una relación tripartita en la cual las partes pueden entregar a un tercero la posibilidad de realizar una explotación en pro de la celeridad de las operaciones comerciales creando así el denominado contrato de cesión. (Ramos Alarcón & Pardo Córtes ,2012)

Cuando se habla de cesión se habla de transferencia de propiedad, por lo cual en la cesión se lleva a cabo por parte del titular una transmisión total o plena de los derechos que le corresponden sobre el bien intangible, generándose un tipo contractual donde el cedente se obliga a transmitir al cesionario la totalidad de los derechos que le corresponden a cambio de un precio cierto.

La cesión del Know How no es preferente o exclusiva pues se pueden realizar cuantas cesiones sean necesarias, salvo que esté estipulado en el deseo de las partes, que la entrega será a título exclusivo o se dé la posibilidad en el clausulado de realizar la explotación de manera única en un territorio específico.(Rogel et al., 2005, p.196)

Frente a este tipo contractual y su mixtura con el Know How, Soria Aguilar y Osterling Letts (2014) expresan que la cesión es un elemento esencial del Contrato de Know How; para el caso, es un elemento del contrato de licencia de Know How, por cuanto este último supone no sólo la cesión de los conocimientos técnicos o industriales, sino la posibilidad de usar en un método, todos los aspectos técnicos necesarios para su explotación, razón por la cual debe ser claro el objeto cedido y las obligaciones adheridas a la necesidad de una cesión total².

Entonces ¿cómo opera lo anterior, es decir, cómo se trasfiere el Know How, mediante licencia o mediante cesión? Chamorro Ma. De la Concepción (2011), señala que el Know How puede transmitirse de dos maneras:

a) **mediante el contrato de licencia de Know How**; es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante titular del *Know How* licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatarío o receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, quedando constreñido el licenciatarío, por su lado, a satisfacer un precio

² <http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/contratos-internacionales/-/contratos-internacionales/4d41cd0a-e878-46b3-8ea1-26976afd6750>

cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *Know How* licenciado,

y b) **mediante el contrato de cesión de Know How**; que es un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas por el que el cedente, titular del *Know How* cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente o en especie. (Chamorro, 2011, p.4)

Sin embargo, del concepto de cesión que se encuentra en las líneas anteriores, podemos inferir una inadecuada cesión o transferencia del Know How desde los sujetos activos y pasivos. (Benavente Chorres H. , La Violación de Secretos de Empresa (Know How) como Modalidad de Competencia Desleal en el Perú, 2012) ha determinado la posibilidad de estas infracciones así:

Tabla No. 3
Sujetos activos y pasivos

a) Sujeto Activo:	b) Sujeto Pasivo:
Cualquier persona puede cometer el acto desleal de violar los secretos empresariales (tanto en el supuesto de divulgar o explotar, como en el de adquirir). Asimismo, puede ser sujeto activo quien ha recibido los conocimientos reservados en forma legítima (ej.: los empleados, el receptor de un contrato de Know How, los directivos e incluso familiares), pero los ha divulgado o explotado sin autorización del titular del Know How.	Sujeto pasivo sólo puede ser la persona natural o jurídica titular de los conocimientos secretos, los cuales han sido revelados o explotados. En el caso de los integrantes de una relación contractual de transmisión del Know How, quien no goce de la citada titularidad pero se ha visto afectado por un acto de competencia desleal, podrá ser sujeto pasivo del ilícito administrativo de inducción a la infracción contractual

Fuente. Elaboración Propia

Según lo anterior, resulta mucho más viable utilizar otra modalidad de transferencia del uso de bienes intangible denominado Contrato de Licencia de Know How, mediante el cual, se transfiere un tipo de conocimiento mediante una obligación de dar.

En efecto, los argumentos que fundamentan el empleo de la terminología "Licencia de Know How" según Benavente Chorres H. , 2008) son:

El Know How no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que, es el posible objeto de diversos contratos (compraventa, licencia, cesión, etc.); hablar de contrato de Know How resulta tan absurdo como podría ser hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de Know How son contratos de licencia o cesión de Know How; 2) es una licencia porque sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación y, 3) es perfectamente diferenciable la licencia de Know How con la licencia de patentes; siendo esta última registrada y protegida (al ser ésta susceptible de registro igual que la marca); asimismo, la licencia de patente implica una mera autorización que se concede al licenciatario para la explotación del invento patentado, siendo la licencia de Know How más que una simple autorización. (Benavente, 2008, s.p)

Así las cosas, en conclusión, se debe dejar claro que en los contratos de cesión se tramite un derecho definitivo y en los de licencia solo transmite **el uso**, con la carga de que el efecto legal del contrato de cesión debe ser fortalecido por medio de una cláusula de no-competencia que obliga al cedente hasta que el know-how llega a ser de conocimiento público.

Clarke, Modet & C (2014) en el artículo, “What is a know-how contract and how can it help you to protect your business?”; determina la posibilidad de mantener, a través del contrato licencia de Know How, la ventaja competitiva y aumentar el nivel de los rendimientos económicos esperados del esfuerzo puesto en la innovación.

Se entiende por contrato de licencia de know-how, aquel mediante el cual se transmite información secreta que tiene valor comercial debido al hecho de que es secreto y que ha sido objeto de las medidas necesarias para mantenerlo en secreto, con medios y garantías a disposición de su titular para impedir que terceros se apropien o lo utilicen de manera ilegítima. De no ser así, las partes serán penalizadas, lo que significa que, de una forma u otra, será posible mantener la ventaja competitiva y aumentar el nivel de retornos económicos esperados del esfuerzo puesto en la innovación. En este caso se trata de una innovación que se realiza de manera casi imperceptible y sin hacer mayor despliegue. Esto, precisamente, porque se genera un conocimiento útil que ayuda al propietario en el desempeño cotidiano de su actividad. (Traducción libre del autor enero de 2017, Diccionario Cambridge Pocket. (Modet & C., 2014 s.p.)³

³ The know-how contract, understood to be that, by virtue of which secret information that has commercial value due to the fact that is secret, and which has been the object of the necessary measures to keep it secret, is transmitted, places the sufficient means and guarantees at the disposal of its owner to prevent third parties from appropriating it or using it illegitimately. Should this not be the case the said parties will be penalized, which means that in one way or another it will be possible to maintain the competitive advantage and increase the level of economic returns expected from the effort put into innovation. In this case we are dealing with an innovation which takes place in an almost imperceptible manner and without a making a fuss. This is precisely why what is generated is useful knowledge which helps the owner in the everyday performance of his activity.

Así pues, el contrato de licencia de Know How supone no sólo la cesión de los conocimientos técnicos o industriales, sino la posibilidad de usar un método que conlleve a verificar los aspectos técnicos necesarios para su explotación, razón por la cual debe ser claro el objeto cedido, es decir, que cumpla con los elementos y características de Know How y las obligaciones adheridas a su ejecución contractual.

Ahora bien, se debe preguntar ¿cuáles son los elementos adicionales a los elementos técnicos del Know How que se requieren para que se dé la existencia de un contrato de licencia de Know How en Colombia?

Para responder, se debe asumir que dichos elementos suplen los requisitos legales de este tipo de contrato en razón a su atipicidad; por tanto, se hace necesario, analizar aquellos elementos que surgen de lo expresado por las partes y que se requieren sine qua non para su existencia. Prashant Kumar (2008) determina que “para entender lo pactado se debe ir a revisar lo expresado por las partes en la literalidad de lo pactado, visualizando la autonomía de la voluntad, no sólo desde lo plasmado como derecho sino también como obligación”(p.2):

La venta y compra de los derechos exclusivos de una tecnología patentada o del permiso para utilizar una determinada tecnología o know-how se produce a través de relaciones jurídicas entre el titular de los derechos exclusivos o el proveedor del know-how, denominado " Cedente ", y la persona física o jurídica que adquiere esos derechos o ese permiso o recibe ese conocimiento, denominado" cesionario. (Diccionario Cambridge Pocket.4, 2017, p.2)

⁴ The sale and purchase of the exclusive rights to a patented technology or of the permission to use a given technology or know-how, takes place through legal relationships between the owner of the exclusive rights or the supplier of the know-how, called the “transferor”, and the person or legal

El concepto de Chamorro Ma. De la Concepción (2011). Es muy determinante para ubicar incluso los elementos necesarios generales para que exista este negocio jurídico, tales como:

- a) deber ser - celebrado entre personas físicas o jurídicas
- b) entre - el licenciante titular del *Know How* licenciado, entrega al licenciatario o receptor
- c) entrega el siguiente objeto contractual - “secreto empresarial”
- d) objetivo - explotarlo
- e) durante - un tiempo determinado,
- f) finalidad - satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *Know How* licenciado. (Chamorro, 2011, p.4)

Ahora bien, si bien es cierto que los elementos necesarios para la existencia del contrato suplen los requisitos legales, estos son extraídos de lo plasmado por la voluntad de las partes, dichos elementos aquí dispuestos son aquellos que, aunque acompañando normalmente a un contrato no pueden ser excluidos por los contrayentes mediante una cláusula expresa.

Extrayendo la conclusión del aparte anterior, en donde quedó determinado que la voluntad de las partes es un punto de partida dentro de la ejecución del contrato de licencia de Know How, partiendo de su atipicidad, pero limitándola a través de los elemento sin *quatum*, surge la necesidad de la formalidad.

entity which acquires those rights or that permission or receives that know-how, called the “transferee.

Este elemento no solo surge de la penuria de interpretar la intención sino de dejarla clara y explícita, es decir que “se debe dejar en un escrito el querer de las partes, adicional a ello debe inscribirse, usualmente, ante el organismo nacional competente” (Sierralta, 2004, p.430).

En Estados Unidos, la regla principal en materia de contratos es la libertad de contratación, por lo cual las partes son libres de determinar el contenido de cada contrato y, por lo tanto, la relación contractual se rige por lo pactado en el acuerdo. “Por tal motivo, es frecuente encontrar un contenido contractual bastante amplio, incluyendo toda clase de disposiciones para precaver potenciales inconvenientes derivados de la relación contractual” (Llain, 2015, p. 20).

Para resaltar la importancia de este elemento que es necesario en la ejecución de este tipo contractual, se deben citar las siguientes características que debe contener el documento por el cual se plasma la formalidad:

a) Las partes deberán expresar con toda claridad su voluntad en todos los aspectos del contrato, eludiendo ambigüedades para evitar posterior interpretación de lo pactado; b) La búsqueda de un equilibrio entre las contra-prestaciones de los que intervengan en el contrato; c) Describir todo lo ampliamente posible el objeto del contrato, y por medio de anexos incorporados al mismo la descripción detallada y acompañada de planos, memorias, etc... de explotación del Know How; d) El tiempo de duración y las posibles prórrogas; e) Las operaciones que el adquiriente puede desarrollar con la técnica adquirida; f) Y por último, el sector industrial en que el Know How puede ser explotado. (Chulia & Beltrán, 1999, p.256)

Para comprender la importancia de este elemento no hay que ir más allá de casos que muestran su importancia, como lo evidencia el proceso: Estados Unidos Warner-Lambert Pharmaceutical

Co. v. John J. Reynolds en donde a pesar de que el objeto contractual perdió la característica de confidencialidad su explotación no dejó de cesar en virtud de lo acordado por las partes:

“(…) Los secretos comerciales podían ser licenciados por siempre, incluso después de que se conociera su contenido y dejaran de ser secretos, pues todo dependía de la autonomía de la voluntad de las partes al acordar el contrato. Los hechos de ese proceso fueron los siguientes: En 1880 el doctor J. J. Lawrence inventó una fórmula para preparar un líquido antiséptico para mejorar el aliento de la boca al que le dio el nombre de ‘Listerine’. En 1881 negoció con Jordan Lambert un contrato mediante el cual este último se comprometía a pagar a Lawrence o a sus herederos mensualmente la suma de 20 dólares por cada 100 botellas vendidas por él o sus herederos. Durante 75 años el demandante Warner-Lambert Pharmaceutical Company pagó esta suma a los herederos de Lawrence pero en el año de 1956 solicitó a un juez que ordenara la cesación de los pagos porque la fórmula ya no era secreta. De hecho la fórmula había sido publicada por varios científicos en 1931 en la revista *Journal of the American Medical Association*. La Corte consideró que la cesación del secreto no tenía nada que ver con el pago de las regalías pues en el texto del contrato no figuraba esa previsión. Expresamente el juez advirtió “La información sujeta a secreto puede ser rápidamente conocida o desconocida indefinidamente pero eso no significa que quien adquiere la fórmula secreta a través de un contrato vinculante puede eximirse de su obligación de pagar regalías simplemente porque el secreto es descubierto por un tercero o por el público en general” (...)”⁵

⁵ Tobón N. (s.f.). *límites a la protección de los secretos empresariales*. Bogotá Colombia.

2.1 Registro del contrato de licencia de Know How.

Según lo dispuesto el Código de Comercio (Decreto 410, 1971, art. 616), es necesario el registro de la licencia de Know How el cual permite oponibilidad a terceros, es decir la facultad de que este negocio jurídico tenga efectos frente a terceros : “Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la oficina de Propiedad Industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renunciaciones, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva.”

Lo anterior, en concordancia con el “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías” (Decisión 291,1991, art. 12):

Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Así pues, se debe concluir que **el registro del contrato de licencia de Know How**, es un elemento particular al contrato. No obstante, es importante resaltar que este menester no es necesario para su existencia pero si para su **correcta** ejecución.

Adicional a lo anterior, la Circular Externa No. 074 del INCOMEX (1996), informa que las regalías que requieren registro en el INCOMEX son las originadas de las Contribuciones Tecnológicas Intangibles (marcas, patentes, **Know-How**) y que las regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica (Derechos de autor), están excluidas de la obligación de registrar los contratos.

En nuestra legislación nacional podemos encontrar que el Decreto por medio del cual se reglamenta la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decreto 259,1992), establece unos requisitos que nuevamente corroboran la necesidad de que el contrato de licencia de Know How se encuentre por escrito y sea además registrado:

“(…) Artículo 2o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, registrará los contratos de que trata el artículo 1o del presente Decreto, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Identificación de las partes con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio; b) Identificación de las modalidades que reviste la transferencia de tecnología que se importa; c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología; d) Determinación del plazo de vigencia.
(…)”.

No obstante, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, limita la posibilidad de realizar acuerdos entre las partes, determinando incluso que de existir serán irregistrables. Así pues, se debe resaltar que si bien es cierto que el registro del contrato de licencia de Know How

es un elemento de ejecución determinado normativamente, lo es también, que de él, se desprenden los elementos derivados de las cláusulas que imposibilitarían su registro.

Por tanto, para que se dé la ejecución y por tanto el registro de la licencia de Know How no se podrán incluir las siguientes cláusulas (Decisión 291, 1991, art. 14):

IMPOSIBILIDAD DE FIJAR PRECIOS DE VENTA O REVENTA

- a) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR LOS INVENTOS O MEJORAS

- b) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.

LIMITACIÓN DE EXPORTACIÓN

- c) Contratos que contengan cláusulas que prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos similares a terceros países.

2.2 Obligaciones del licenciante o transmitente en la ejecución contractual

a. Entrega del Know How.

Hace referencia a la entrega de todos los elementos necesarios para que se dé la explotación del Know How.

Para que sea posible la transferencia del uso de la licencia debe realizarse de forma completa esto es, con las comunicaciones por escrito, los mecanismos electrónicos, y el entrenamiento del personal que se quiera para lograr su explotación; así como, la entrega del soporte tal como: planos, manuales, etc. (Benavente, 2014).

b. Asistencia técnica.

Prestar la asistencia técnica, conlleva a formar el personal, suministrar componentes específicos necesarios para la ejecución del Know How e incluso asesorarlo en la comercialización. Así como, la entrega de los elementos que permitan el buen uso desde el aspecto técnico del Know How tales como manuales, fórmulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos, etc. (Chamorro, 2011, p. 10)

c. Garantía de resultados.

Se refiere, a que el conocimiento debe contener información importante y atractiva para los consumidores finales.

d. La responsabilidad por el resultado.

El mismo solo se debe establecer en el contrato en relación a la idoneidad de la técnica nunca se puede comprometer la existencia de un resultado comercial (Segura, s.f. p. 55).

e. No competir.

Es la obligación de no comercializar productos o servicios similares al Know How y a no utilizar procedimientos que reemplacen a los transmitidos; sin embargo, deben ser precisos.

2.3 Obligaciones del licenciatario o adquirente en la ejecución contractual.

a. Obligación de pago. Al ser un contrato atípico no existe disposición legal que obligue a que la licencia de Know How sea onerosa.

Bien se podría establecer en el contrato que el licenciatario no deberá pagar retribución alguna al licenciante. Aunque esto no es lo usual, pues estamos ante una operación en la que el interés de ambas partes suele ser de carácter comercial, de tal manera que cada uno intentará sacar el mayor provecho económico del contrato. De esta manera, en la gran mayoría de los casos se establecerá la obligación a cargo del licenciatario de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero a favor del licenciante. (Northcote, 2011, p. 4)

Para Agilar Barrera, (2014) es indispensable considerar, que:

Una de las finalidades del contrato de licencia es que el licenciatario entregue una compensación por el uso de la licencia que dependiendo de la forma de pago pactada puede esta convertirse en regalías. Generalmente existen parámetros para la deducción del pago de estas regalías, si así lo convienen las partes; esto se puede realizar a través de los siguientes factores: Volúmenes de producción, ventas, utilidades, el estado de la técnica, los gastos originados del Know How, modos de cooperación, etc. (p. 53)

Pero, ¿podría un socio que aportó Know How reclamar en cualquier momento regalías?

Si el Know How aportado es esencial para el desarrollo del objeto social, consideramos que la sociedad deberá seguir explotándolo, a través del contrato de

licencia de Know How o adquiriéndolo definitivamente, por medio de licencia a perpetuidad de Know How. Lo cierto es que si el socio que ejerció el derecho de retiro que recibió el valor de las cuotas o partes de interés social, etc, por que la sociedad hizo uso de la opción de compra, ya no puede exigirle a ella el pago de las regalías por el uso de la tecnología (López, 2002, p. 168).

Entonces, es claro que solo se puede ser explotado mientras sea aportante o parte dentro de la relación contractual de licencia de Know How, posterior a ello, no solo se pierde el derecho sino también la erogación presupuestal que se pueda obtener de su explotación.

Sin embargo, y en el caso que se llegue a determinar que las contribuciones tecnológicas intangibles no constituyen aportes de capital, la Decisión 291 de 1990, en el artículo quince, “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”, determina que darán derecho al pago de regalías de conformidad con la legislación de los Países Miembros.

Las partes contratantes podrán determinar libremente la forma de pago de las regalías, la costumbre es que se haga en dinero, sin embargo el tipo de moneda debe ser convenido por ellas, o si desea hacerse en especie se debe establecer en el contrato por escrito.

A continuación, se relacionan distintas formas que se pueden pactar para la forma de pago de las regalías derivadas del Know How:

a) suma fija pagadera al contado; b) suma fija pagadera a plazos; c) porcentaje de las ventas netas; d) porcentajes de las ventas brutas; e) tasa específica por cada unidad manufacturada; f) tasa específica por cada unidad vendida; g) porcentaje del valor del producto licenciado; h) porcentaje del incremento del valor de los bienes de los cuales el producto licenciado es un componente; i) tasa específica en función del empleo de

determinado proceso; j) tasa específica en función del empleo de elementos proporcionados por el licenciante; k) porcentaje de las utilidades obtenidas, l) alguno de los procedimientos indicados de c) a k), con la estipulación de regalías mínimas, máximas o variables. (Benavente, 2014)

Dentro del contexto internacional, la obligación de pago presenta la problemática de que sea posible realizarlo en moneda extranjera ya que genera inconvenientes frente a los aspectos de valoración de capital. Así pues, el Código de Comercio Colombiano (Decreto 410, 1971, art. 874) establece que “(...) cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en los negocios jurídicos serán en moneda legal Colombiana. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al momento de hacer el pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando ésta no se halle en circulación al tiempo del pago.

Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago.

b. Obligación de guardar el secreto. La protección del know-how es de hecho para el receptor o beneficiario en donde se establece el límite de su manejo y la importancia de guardar de manera confidencial los conocimientos técnicos.

Esta obligación además incluye la imposibilidad de ceder a terceros, o de ceder en un sector o territorio no autorizado.

c. Obligación de explotación. Esta obligación hace referencia a puntos a tener en cuenta para ambas partes, a) para el cedente o licenciante que la técnica que transmite sea explotada

adecuadamente; b) para el licenciatario o adquirente, que durante un período determinado se obligue a la explotación del Know How transferible.

d. retorno del conocimiento. El licenciatario debe devolver los elementos documentales que contengan elementos esenciales del Know How, pues son confiados con la limitación de poder utilizarlos únicamente durante la vigencia del contrato, y esa facultad la pierde al momento de su terminación. Se debe devolver por tanto, el material de soporte técnico, el personal que se haya entregado, los documentos de instructivo, etc.; entregando incluso las copias que pudiesen existir.

e. Licencia única. Debe quedar claro para el licenciatario el espacio territorial en el cual puede explotar la licencia, de no quedar estipulado en el texto deberá revisarse la propuesta o adicionar al contrato lo pertinente.

f. Informar el mal uso del Know How al licenciatario. Lo anterior, para que se dé el soporte requerido evitado a toda costa que se pierda la confidencialidad de su contenido.

Conclusiones

Tomar conciencia en el sector empresarial de la importancia de la protección de los secretos empresariales (Know How), permite que se esté a la vanguardia de la economía global, toda vez que siendo éste uno de los elementos de la ventaja competitiva, accede a que se creen características peculiares de un producto o servicio y, por ende, se haga la diferencia entre él y sus competidores y oponentes.

Los beneficios comerciales, económicos y de modernización que contiene el secreto empresarial, se han acelerado, incrementado así la necesidad de este tipo de objeto contractual. Es así, como surge el denominado contrato de licencia de Know How, en el cual cualquier tipo de conocimiento aplicado por un profesional o personal capacitado para ello, en determinado sector, favorece las producciones, procesos, productos o servicios que contengan ese conocimiento, creando en ello un valor de uso en un bien intangible, tal y como lo demanda la economía actual.

Si bien es cierto, que la figura del Know How nace en el sistema jurídico del Common Law en los años de 1943, reforzado en el año 1968, con pronunciamientos a nivel jurisprudencial; se debe dejar claro, que el contexto social y económico de la segunda guerra mundial creó nuevas organizaciones empresariales y, por ende, la necesidad de proteger todo tipo de conocimientos técnicos, razón por la cual Alemania, por ejemplo, trabajó en la legislación de este tipo contractual, lo que es distinto a que sea precursora.

No obstante, en Colombia no existen normas claras que desarrollen esta figura desde ningún concepto, por tanto, y como se propuso en la parte introductoria de este capítulo, a continuación

se dan los puntos de partida necesarios al momento de suscribir un contrato de licencia de Know How y aquellos necesarios para su ejecución, fundamentados en la atipicidad de este tipo contractual, en la unificación doctrinal y en la práctica real.

Para poder estudiar el contrato de licencia de Know How, y responder el interrogante que aquí nos ocupada:

¿Cuáles son los requisitos legales para la existencia y la ejecución de un contrato de licencia de Know How en Colombia?

Es necesario en primer lugar analizar la existencia del secreto empresarial (Know How) como objeto y diferenciarlo del contexto contractual. Lo anterior, se soporta en los vacíos jurídicos existentes en torno al contexto global del Know How esto es, como objeto y como contrato de licencia de Know How, ya que si bien es cierto existen normas aplicables a su contexto de objeto, no son ni completas ni mucho menos profundas, lo cual permite establecer de entrada que no existen requisitos legales para la existencia y la ejecución de un contrato de licencia de Know How en Colombia; por el contrario, se debe realizar una revisión práctica y doctrinal para lograr determinar estos elementos de existencia y de ejecución.

El contrato de licencia de Know How es un contrato principal, es decir, que no necesita que exista otro tipo de relación jurídica para que se genere el objeto y por ende, las obligaciones de las partes. Sin embargo, es claro que es atípico pues, aunque de las normas de competencia desleal y otras ya citadas existan principios a aplicar, no se encuentra regulado en todo su contexto, lo que puede originar disposiciones imperativas que lo hagan nulo.

Así pues, pasamos a enunciar los elementos derivados del análisis técnico del Know How como objeto: El primero es la necesidad de que éste sea reconocido como importante y preciso dentro de un proceso o gremio económico especial, haciéndolo exclusivo y llamativo ante el consumidor

y, por ende, forzoso para la parte que necesita de su explotación. Este elemento es de tipo técnico pues si no tuviese tanta relevancia e impacto en el sector empresarial, no será tampoco obligatorio el licenciamiento para quien requiere su explotación.

El segundo elemento contractual denominado “secreto” surge de la necesidad de la restricción del Know How sobre sus componentes o características técnicas garantizado su explotación futura y por ende la onerosidad dentro de una futura relación contractual; en virtud del delicado manejo de estos intangibles, se requiere que se garantice este elemento, incluso desde la etapa precontractual. Aunque pueden coexistir con su divulgación, características tales como la explotación económica, el objeto contractual se habría desnaturalizado y, por tanto, se perdería el elemento esencial del contrato de licencia de Know How, siendo este último inexistente.

De la premisa anterior se desliga la necesidad de manejar de forma cuidadosa las tratativas preliminares (etapa precontractual) pues si se dan a conocer los pluses o confidencias de ese Know How deja de ser atractivo su licenciamiento. Es de recordar que el carácter de confidencial es el que hace privilegiada la posición del licenciante.

Ahora bien, una vez abordados los dos elementos de tipo técnico e inherentes al Know How como objeto, se debe hablar de la formalidad del contrato de licencia de Know How el cual, es un requisito sine qua non de ejecución, pues permite incorporar acuerdos de importante precisión en la ejecución del contrato, que no se entienden inmersas dentro de la celebración del mismo, y menos cuando el contrato no se encuentra legislado (atípico); así pues, es importante pactar aspectos como: la contraprestación a recibir por parte del licenciatarario y la exclusividad en el momento de la entrega de la licencia de Know How; por tanto, de no pactarse, no se entenderá concedido tal derecho al licenciatarario.

Si bien es cierto que este tipo contractual necesita de legislación Colombiana, situación que se propone en este documento, no se hace ineludible que para que pueda existir se deba estar a la espera de su legislación.

La formalidad en un contrato de licencia de Know How debe ser obligatoria para lograr conocer la interpretación de las partes al momento de la suscripción, pues es la única forma de probar el valor de la contraprestación, su forma (en especie o en dinero) el número de pagos, ya sea uno solo (forfait) o en cuotas o regalías (royalties), la duración de la licencia, el territorio donde se puede usar etc. No obstante, la formalidad no es obligatoria para su existencia, sino lo contenido en el documento a través del cual se formalice, y es la llamada intención o voluntad de las partes de licenciar el Know How. Así pues, la formalidad se convierte en un elemento necesario para la correcta ejecución.

Las obligaciones de las partes delimitan en algunos aspectos la ejecución contractual. Se debe entonces, para la mejor comprensión de la cuestión tener en cuenta una serie de críticas –las cuales se desarrollan a continuación y tienen como objetivo lograr que la ejecución del contrato de licencia de Know How sea viable, logrando la intención preliminar y teniendo los menores riesgos posibles frente a incumplimientos.

De forma inicial, se podría plantear la cuestión de la asistencia técnica: Debe ser claro para el licenciatario que esta obligación debe estar acorde con la infraestructura, elementos instrumentales, plantas y calificación del personal, pues se podría catalogar como una obligación imposible de cumplir, sino cuenta con la viabilidad necesaria. Sin embargo, es sano para ambas partes que estos aspectos técnicos queden claros frente al alcance y, que no existan trabas al momento de su ejecución, por cuanto, de serlo, no es viable suscribir el contrato. Lo anterior,

permitiría que no existieran obligaciones excesivas para las partes y que los alcances fuesen posibles desde las tratativas contractuales.

En un segundo momento, frente a la obligación de retorno del conocimiento, como se mencionó en el texto, es una obligación muy superficial por cuanto el beneficiario puede quedarse con copias de información o material, siendo necesario que se pacten sanciones derivadas del manejo de este por un periodo pos contractual que implique responsabilidad civil pre, contractual y post contractual, partiendo del principio de la buena fe.

De aquí se deriva uno de los vacíos legales existentes pues la ley debería determinar la presunción de mala fe, en cualquier forma de retención de información sobre secretos, así pues, se debe establecer parámetros entre las partes frente al en el manejo de este principio contractual y la retención de dicha información); lo anterior en razón a que este principio no es de carácter absoluto.

Como tercer aspecto relativo a la crítica frente a lo denominado como licencia única, no se debe permitir, que de existir vacíos en el pacto entre las partes frente a la territorialidad en la cual se admite explotar la licencia, se entienda entonces que existe una exclusividad con el licenciatario, más aun cuando las legislaciones de cada país pueden incorporan modificaciones en el querer de las partes en el inicio del pacto.

Por último, en cuanto a la obligación de no competir, algunos autores como Benavente Chorres (2014) manifiestan que esta prohibición está no solo en la comercialización de bienes parecidos a los licenciados sino en la producción, lo cual sería una situación inviable, pues la empresa o licenciante debe utilizar el tiempo de la licencia para seguir ejecutando su objeto social, lo que no afectaría al licenciatario siempre y cuando no se comercialice. Sería pues la comercialización la única situación que podría catalogarse como competencia desleal. Ahora bien, de dejar estipulada

la prohibición de producción se podría hablar de la existencia de un monopolio por parte del licenciatario durante el plazo contractual.

Capítulo II.

Problemáticas de la valoración del Know How

Resumen

Realizar una valoración es efectuar una proyección de lo que podría ser dentro de un registro contable, en donde usualmente lo que se valora es solamente aquello que es tangible, es decir, aquello que se puede medir de manera precisa.

No obstante, en países industrializados como los EE. UU, desde los años 80 se dio un gran crecimiento de los bienes denominados intangibles, de los cuales se derivaban grandes beneficios de producción en el desarrollo de la llamada nueva economía, basada en las tecnologías de la información.

Por tanto, es importante determinar qué tipo de métodos logran a través de la detección, identificación y organización de información, contabilizar este tipo de intangibles.

Abstract

To make an assessment is to make a projection of what could be within an accounting record, where usually what is valued is only that which is tangible, that is, that which can be precisely measured.

However, in industrialized countries such as the USA, Since the 1980s, there has been a great growth of intangible goods, from which great production benefits were derived in the development of the so-called new economy, based on information technologies.

Therefore, it is important to determine what type of methods they achieve through the detection, identification and information organization accounting for this type of intangibles.

Palabras clave: Método. Valoración, Costo, Intangible, Ingreso, Capital Humano, Mercado.

Key words: Method. Valuation, Cost, Intangible, Income, Human Capital, Market

1. La Valoración del Know How desde las situaciones álgidas del sector empresarial (insolvencia-liquidación)

La importancia del análisis de la valoración del contrato de licencia de Know How radica esencialmente en que muchas empresas valoran el aporte de sus empleados, proporcional al valor de su conocimiento.

Como lo comenta Deishin & Van den Steen (2010) el conocimiento es tan importante en el sector empresarial que algunas corporaciones y sociedades, crean técnicas para capturar y difundir el conocimiento generado por los empleados, lo anterior, en virtud del alto volumen de negocios y la necesidad de transferir el conocimiento de una generación a otra.

La valoración del Know How dentro de su contrato de licenciamiento, especialmente en el contexto empresarial, en donde distintas empresas utilizan el conocimiento transferido, permite realzar procesos, empresas o industrias que tienen bases de explotación y que no han sido desarrollados a través de la experiencia de años de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad (Rodríguez, 2013, p. 237).

En primer lugar, para realizar una valoración hay que ser consciente de que aquello efectivamente tiene un valor. La doctrina además, establece algunas características que permiten determinar que el futuro licenciante efectivamente estará dispuesto a pagar por la licencia.

Por tanto, el Know How debe caracterizarse por ser un conocimiento práctico, específico, probablemente exitoso, reproducible y original, de modo tal que una de las

partes esté dispuesta a pagar por su utilización, es decir, a que debe tener en realidad valoración por el receptor. (Loaiza, 2012 p.11)

En conclusión, y como lo expresa López (2002) el valor del Know How puede ser determinable a través de un método de valoración, usando aspectos como el grado de primicia y el factor de ventaja competitiva

La comunidad del capital intelectual es una de las que ha tenido mayor difusión en el mundo empresarial y basa sus trabajos en la de los pioneros Tomas Steward y Leif Edvinsson, quienes son los primeros en divulgar el término de capital intelectual; además publican sus primeras ideas en 1997, dando las primeras luces en definir métodos de valoración, trabajando sobre elementos que sirvan en la medición de activos intangibles y utilizando criterios como como capital humano, estructural y clientelar. (Torres, 2010)

Frente a los nuevos cambios en los patrimonios societarios de una gran variedad de personas jurídicas, se han dado modificaciones dentro de la estructura contable y financiera interna. Así pues, Ramos Kledys (2014) manifiesta que los niveles de competitividad exigidos a las empresas en el contexto mundial de hoy, y los cambios en razón de las nuevas tendencias tecnológicas de fabricación y optimización de productos, permiten que las habilidades, las experiencias y las relaciones con los clientes, necesiten medición.

La importancia de involucrar dentro de la contabilidad empresarial al Know How se puede visualizar dentro del proceso de Hoteles Royal S.A., contra la Dian, en donde queda claro que se debe reconocer el intangible dentro de la contabilidad para respaldar su existencia y

adicional a ello valorarlo para efectos medibles en razón a su transferencia o necesidad de operaciones de cuantificación.

En este caso no se puede establecer que exista transferencia de Know How, por cuanto la sociedad demandante, de acuerdo con sus estados financieros correspondientes a los años 1998 a 2003, refleja como saldos en la cuenta PUC 1630 Know How el valor de cero (0) pesos, lo cual indica que la sociedad Hoteles Royal S.A no tenía reconocido el valor del activo formado, de suerte que no se podía comprobar la transferencia o venta de Know How, pues no se puede vender un activo que no posee valor, ya que no está registrado en la contabilidad. ⁶(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, proceso No. 11001333104320080010501, 2003)

Asset Equity Company (2002), afirma que en 1985 el valor de los libros de las empresas correspondía a un cincuenta por ciento (50%) del valor del mercado. Quince años después, el valor de intangibles correspondería en un ochenta por ciento (80%) dejado el veinte por ciento (20%) restante a dichos libros.

Esta situación lleva a analizar cuáles son entonces los mecanismos o elementos utilizados para realizar una valoración; para ello, Ramos Kledys muestra los siguientes parámetros de valoración de activos intangibles:

⁶Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, Bogotá, veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), Magistrado Ponente: Dr. José Antonio Molina Torres, proceso No. 11001 33 31 043 2008 00105 01, Demandante: Hoteles Royal S.A., Demandado: Dian, Asunto: Impuestos Nacionales-Iva, Sexto Bimestre 2003 (...) En este punto se hace necesario precisar, si se está frente a una transferencia de Know How, o si por el contrario, la operación económica objeto de estudio corresponde a una prestación de servicios. Lo anterior es relevante ya que, si se trata de la transferencia de Know How, de acuerdo con lo establecido en el numeral primero del artículo 420 del ET la transacción estaría excluida, pues al tenor de este dispositivo sólo se grava la venta de bienes corporales muebles, más no la venta de intangibles.

- **Recurso humano:** Considerado el principal activo de la empresa, integrado por el conocimiento, aptitudes y las actitudes que poseen el talento humano dentro de las organizaciones. Es tan distintivo el “Capital Intelectual” dentro del contexto financiero y organizacional que (Bianchi Pérez, 2009) comenta que el mismo, representa en este momento la mayor fuerza competitiva de las organizaciones; por consiguiente, su aprovechamiento es primordial para generar beneficios económicos, lo cual hace que la valoración de los activos intangibles sea primordial, toda vez que permite evaluar: la gestión de una compañía; el establecimiento del valor real de una organización en caso de fusiones empresariales; la creación de alicientes a terceros para que inviertan en una compañía determinada; la negociación, licenciamiento y creación de franquicias relacionadas con activos intelectuales; la utilización de estos activos como garantía de préstamos o afines, y de ajustes contables de la información manejada por la compañía.

- **Estructura Interna:** Es el conjunto de conocimientos que contiene la empresa, como la capacidad de innovación, los sistemas de información de que dispone la empresa o los procesos.

- **Estructura Externa:** Recursos ligados a las relaciones externas de la empresa, como la clientela o las marcas y la sociedad en general. (Kledys)

Imagen No. 1

Fuente: Ramos Kledys (s.a:13) Parámetros de valoración de los activos intangibles

De la lectura realizada al escrito de Ramos Kledys se puede inferir que el Know How como intangible, se puede ubicar dentro del recurso humano y específicamente en el nivel de habilidades y destrezas, y dentro de la estructura interna, específicamente en lo referente a innovación, al momento de la valoración, tal y como muestran las imágenes No. 2 y No. 3:

Imagen No. 2

Indicadores operativos de recursos humanos

<i>Indicadores Recursos Humanos</i>	
• Estudios formales realizados	• Habilidades y destrezas
• Actividades de capacitación	• Capacidad de resolución de problemas
• Tiempo de servicio	• Ajuste al cargo
• Cargos desempeñados	• Cumplimiento eficiente de tareas
• Funciones cumplidas	• Alcance de metas trazadas
• Logros alcanzados en profesión	• Compromiso con el cargo
• Cumplimientos de metas profesionales	• Puntualidad en cumplimiento de tareas
• Manejo de información	• Compromiso con la organización

Fuente: Ramos Kledys. Parámetros de valoración de los activos intangibles

Imagen No. 3

Indicadores operativos de la estructura interna

<i>Indicadores Estructura Interna</i>
• Inversión en innovación y desarrollo
• Ejecución de innovaciones en el entorno
• Actividades de investigación
• Personal involucrado en investigación
• Desarrollo de proyectos innovadores
• Tareas procesadas en los sistemas de información
• Informatización de burocracia interna
• Recurso humano por área con manejo de TIC
• Programas informáticos aplicados
• Dirección consultiva
• Interacción jefe-subordinados
• Participación en decisiones
• Ejecución de proyectos en equipos

Fuente: Ramos Kledys. Parámetros de valoración de los activos intangibles

Una vez determinados los parámetros de valoración y los indicadores, es importante analizar el método por medio del cual se realizará la valoración. Vélez Ignacio (2013) determina que existen

dos clases de métodos de valoración: los contables y los de rentabilidad. Los métodos contables incluyen el valor en libros, el valor de activos netos, el valor de reposición y el valor de liquidación. Tienen por regla general, únicamente los valores existentes en los libros. Los métodos de rentabilidad incluyen el valor en bolsa y el flujo de caja descontado, razón por la cual son capaces de generar mayores ingresos y riqueza.

Los métodos anteriores resultan complejos, más aún cuando en una relación contractual no siempre quien realiza la valoración conoce el manejo contable, de bolsa o de fijos, lo cual le podría impedir realizar una valoración objetiva.

Así pues, se propone unos métodos de valoración más sencillo y aplicable al Know How:

- Los basados en el mercado,
- Los basados en el costo
- Los basados en cálculos aproximados de beneficios económicos pasados y futuros.

Estos últimos (basados en cálculos aproximados de beneficios económicos pasados y futuros), son denominados por algunos autores como basados en el ingreso.

Herrera & Asociados define estos tres métodos así:

- Los Basados en el mercado se relacionan directamente con lo obtenido en una transacción previa, bien sea de los mismos activos evaluados o de los bienes o activos similares.

- Los Basados en el costo, como el “costo de crear” o el “costo de sustituir” un activo determinado, parten del principio de que existe algún tipo de relación entre el costo y el valor.
- Métodos que se derivan de un cálculo aproximado de los beneficios económicos (que también se han dado en llamar métodos de ingresos) pueden desglosarse en cuatro categorías:
 1. Capitalización de ganancias históricas
 2. El método diferencial de beneficios brutos.
 3. Método de beneficios extraordinarios.
 4. El método del cálculo del ahorro en regalías.

Dicha valoración, al derivarse de procesos complejos, es muy criticada en los diferentes tipos de métodos; estas críticas se muestran a través de la siguiente tabla:

Tabla No. 1
Métodos de valoración y sus críticas

Método de valoración	Crítica
Basados en el mercado	Información disponible limitada: las transacciones que involucran transferencia de tecnología son relativamente infrecuentes y por lo común no públicas. - Las características de las tecnologías para ser valoradas son en general únicas (p. ej. patentes) y difícilmente comparables ⁷ .

⁷ Castaño, C., & Arias, J. (2015). Aproximación a la valoración del Know How de una institución del sistema regional de innovación en Antioquia. Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 151-164.

Basados en el costo	- Los costos podrían ser pequeños en relación con los beneficios potenciales de los activos intelectuales. - Por lo común es difícil hacer la estimación de los costos exactos ⁸ .	
Métodos que se derivan de un cálculo aproximado de los beneficios económicos	categorías:	
	Capitalización de ganancias históricas	Se toman en cuenta ciertos factores importantes; existen grandes efectos que se relacionan, en su mayoría, con la capacidad histórica de generar ganancias. Se puede decir que este método está poco orientado hacia el futuro ⁹ .
	El método diferencial de beneficios brutos	-Subjetividad
	Método de beneficios extraordinarios	
	El método del cálculo del ahorro en regalías	

Fuente: Elaboración propia

Una vez determinados los métodos a aplicar y la importancia de emplear según la tabla anterior, los tres de forma conjunta, para obtener una valoración unificada, se sugiere realizar el siguiente procedimiento:

⁸ Castaño, C., & Arias, J. (2015). Aproximación a la valoración del Know How de una institución del sistema regional de innovación en Antioquia. *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 15(28), 151-164.

⁹ King, K. (2003). El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación. *EMIS*.

Imagen No. 4
Valoración del Know How

Fuente: Castaño, C., & Arias, J. (2015). Aproximación a la valoración del Know How de una institución del sistema regional de innovación en Antioquia. *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 151-164.

Pérez Janet (2016) afirma que:

A pesar de que cada vez los diferentes sectores empresariales implementan políticas y procedimientos para valorar intangibles, en Latinoamérica el valor otorgado a los bienes físicos sigue siendo mayor que el valor dado a los bienes intangibles, incluso a sabiendas de que muchos de ellos son la fuente de riqueza en estos tiempos.(p.3)

El problema jurídico aquí planteado se sintetiza en la insuficiencia de valoración. Esta situación es dada a raíz de que no es fácil entender cómo puede realizarse un proceso de valoración, pues en muchas ocasiones se cree que se realiza a través del factor subjetivo, lo cual no permite tener certeza de su valor real y por ello existe inseguridad en el momento de realizar su transferencia.

En referencia a la valoración de intangibles, los tres métodos más aplicados en el ámbito académico y empresarial son: el costo, valor de mercado e ingresos.

Estos métodos según Castaño, C., & Arias, J. (2015): “son los de mayor fuerza en la actualidad, en razón de la facilidad de la aplicación y la seguridad de sus resultados”. (p.160).

Imagen No. 5

Valoración del Know How

Costo	Mercado	Ingreso
Simple (conceptualmente)	Simple y con base en información de una transacción actual.	<ul style="list-style-type: none"> - Basado en beneficios económicos de la propiedad/uso de la tecnología. - Refleja gran cantidad de los efectos de los riesgos (incluida la obsolescencia) asociados con la tecnología.

Fuente: Castaño, C., & Arias, J. (2015). Aproximación a la valoración del Know How de una institución del sistema regional de innovación en Antioquia. Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 151-164.

Para valorar el Know How es importante, además de implementar el proceso de valoración, realizar un análisis de tres momentos (Meng, Hongling Guo, & Haoyu Wang, 2010), mediante tres escuelas de gestión, en las cuales se va conformando un proceso integral de conocimiento de manera sistemática y total, proceso que puede ser adoptado muy rápidamente por la empresa:

En la actualidad, las escuelas de gestión del Know-how en el ámbito escolar, en el estudio de la gestión del know-how, puede dividirse en tres escuelas: escuela técnica, escuela conductual y escuela integral. **En la escuela de comportamiento:** "medios de gestión del conocimiento de los seres humanos". Investigaciones y expertos en este campo, principalmente en la gestión del conocimiento y en el cambio de evaluación o la modificación de la capacidad individual. **En la escuela técnica:** La gestión de know-how es la de información; expertos en este estudio

de campo de gestión de conocimientos, en aspectos tales como en el sistema de gestión de la formación, la inteligencia artificial, el diseño de la recombinación y el grupo de componentes, constituyen la gestión de know-how que vincula el procesamiento de la información con el medio ambiente. **La escuela integral:** goza de grandes ventajas; la escuela integral puede llevar a cabo la gestión de conocimientos de forma sistemática y total que puede ser adoptada muy rápidamente por la empresa. Los objetivos de la gestión del know-how son los siguientes: primero, el conocimiento latente debe hacerse aparente porque sólo de esta manera puede ser codificado y almacenado en el stock de conocimientos corporativos; en segundo lugar, el conocimiento individual debe ser transformado en el de una organización. (Meng, Hongling Guo, & Haoyu Wang, 2010, p. 198)

Este procedimiento, que básicamente se liga al elemento subjetivo, es criticado por algunos autores, en razón al siguiente problema jurídico: ¿El problema es desarrollar un método de almacenamiento de know-how que permita que el know-how obtenido por un gestor de proyecto sea utilizado por otros gestores de proyectos? Entonces, es importante resolver si existen herramientas que permitan el almacenamiento del conocimiento.

Esto no resulta tan desgastante, más aún si se ha identificado el espacio en donde se desarrolla el Know How, el campo utilizado y los participantes que usan el producto de la licencia. Lo importante es que el receptor comprenda, que se debe almacenar, es decir, valorar, por lo cual (León Santos, Castañeda Vega, & Sánchez Alfonso, 2007) establece que se debe recolectar sólo aquel conocimiento que, en el momento necesario, se recordará su existencia y dónde se depositó.

Por tanto, se identifican las siguientes herramientas a utilizar:

- Repositorio de conocimiento, bases de datos de contenido.

- Sistemas de gestión de documentos.
- Bases de datos de empleados (conocimientos, formación, experiencias, etc.).
- Páginas amarillas, *Data Warehouse*, sistemas expertos.
- Literatura especializada, entre otros.

Por tanto, para realizar una efectiva valoración, que además no resulte riesgosa frente a la posibilidad de la divulgación, las empresas deben tomar todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz la información no divulgada.

Entre estas medidas se incluyen las propuestas por Chateloin Lorenzo (2009):

- Esclarecer si la información es viable de patentar.
- Garantizar que la información es totalmente confidencial.
- Emplear la firma de documentación por parte del personal utilizado, que tenga acceso a la información de políticas de absoluta reserva y confidencialidad respecto del Know How y de cualquier información que con relación al mismo pueda conocer o manejar, absteniéndose de utilizarla para fines distintos a los que en razón a sus funciones deben manipular, ni a suministrarla a terceros.(p. 9)
- Emplear la firma de documentación por parte de los interlocutores comerciales.

En conclusión y como Plata Luis (2005) afirma:

Las normas contables no son suficientes para recoger la información real acerca del valor de intangibles; no obstante, se han dado grandes avances con la normas internacionales de información financiera NIIF y, especialmente con la NIC 38, la cual

profundiza en la necesidad de determinar los beneficios económicos futuros y la necesidad de que el costo del activo pueda ser medido de forma fiable. (p.154)

No es sorprendente que Torres Citraro (2014) afirme que los intangibles son el mayor capital y el motor del crecimiento económico, pues este escenario ya no es ignorado en la situación financiera de las empresas que cuentan con este activo; además, resultaría falso decir que muchas empresas no cuentan con él, cuando es claro que para toda actividad económica que resulte de impacto comercial, se tiene incorporado un conocimiento que permite tener una calidad diferente que da el reconocimiento y que, por tanto, realiza un producto o servicio en la economía.

2. Crítica al análisis de los métodos de valoración.

Si bien es cierto que se sugirió utilizar el proceso de Castaño, C., & Arias, J. (2015), a continuación se muestran las siguientes críticas que refuerzan la utilización de este proceso:

Frente al método del costo:

Se dice que se utiliza la base del costo para crearlo; no obstante, en la mayoría de los casos el bien a valorar es el intelecto, elemento difícil de medir y en su mayor parte mediante procesos subjetivos.

Por tanto, se propone usar la siguiente matriz:

Año de ingreso	Nombre	Estudios	cargo	Experiencia certificable	Alcance del intangible	*
Ejemplo de aplicación						
Tipo de organización:			Plantas de tratamientos de Aguas Potables y Residuales.			
Know How adquirido:			Procedimiento utilizado para la caracterización de aguas en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales			

2010	N.N	Ingeniero Químico y Tecnólogo en manejo y producción de Fibra de vidrio	Implementador de sistemas de mejora y producción	05 años como Jefe de Puestas en Marcha de Plantas de Tratamientos de Aguas Potables y Residuales de las PTAP's y PTAR's	Inaplicable dentro de la organización	0%
2011	N.N	Especialista en Ingeniería Ambiental	Sin variación	N.A	Sin variación	0%
2012	N.N	Especialista en Sistemas de Gestión Ambiental	Coordinador de sistemas de mejora y producción	N.A	Creación del procedimiento, en junio de 2012, con un incremento de \$1.500.000 sobre las ventas comunes	5%
2013	N.N	Sin variación	Sin variación	N.A	\$12.000.000 en mejora de las ventas	20%
2014	N.N	Auditor en ISO 14000 certificado por ICONTEC y Auditor en OHSAS 18000 certificado por SGS	Sin variación	N.A	\$26.400.000 en mejora de las ventas	44%

2015	N.N	Sin variación	Sin variación	N.A	\$24.000.000 en mejora de las ventas	40%
------	-----	------------------	------------------	-----	--	-----

Convenciones:

1. * Alcance: se analizará con base en el incremento de las ventas
2. N.A. No aplica
3. N.N. No registra

Al transcurrir el tiempo, esta matriz me permite analizar los costos que hicieron posibles la productividad del intangible, de tal manera que serán los mismos que me ayudarán a realizar una valoración como factor externo al intelecto.

De existir cualquier otro elemento que se considere medible y que proporcione evidencia de estimación frente al elemento intelectual se debe incorporar como una fila más.

Operaciones utilizadas:

Para la primera operación se tuvo en cuenta que la creación del procedimiento se dio en junio de 2012; por tanto, el impacto no se analizaría sobre un 100% de ventas, sino sobre un 50 %.

50 %-----	30.000.000
5 % -----	1.500.000

100 %-----	60.000.000
20 % -----	12.000.000

100 %-----	60.000.000
44 % -----	26.400.000

100 %-----	60.000.000
40 % -----	24.000.000

Conclusión

De la tabla se puede inferir que, para el caso se dio un aumento gracias a los estudios académicos del personal; este sería la base para realizar la valoración desde el método del costo, partiendo desde valorar las capacidades académicas del personal.

Frente al método del mercado:

Las posibilidades de realizar comparaciones del producto en el mercado para este tipo de intangibles es riesgosa, Se sugiere no aplicar este método si no se tienen elementos dentro de la misma empresa o persona jurídica que permitan comparar los índices de productividad.

Frente al método del ingreso:

Para lograr una valoración viable, mediante el método de los ingresos, se recomienda a los empresarios tener presentes los siguientes puntos:

1. Elaborar una matriz que incluya los riesgos que puedan conllevar a insolvencia y los factores que ayudan a la solvencia.
2. Elaborar una matriz de riesgos del mercado con los factores que pueden evaluar su comportamiento.

3. Proporcionar información clara, transparente e idónea a los accionistas, entidades de control, inversionistas y terceros.

4. Medir la gestión por parte de los administradores, accionistas, inversionistas y consumidores.

3. Problemáticas intrínsecas en la valoración del Know How.

Adicionales a las críticas a los métodos de valoración, se encuentran las siguientes problemáticas de valoración del Know How:

3.1 Pérdida de valor

El detrimento por disminución de valor en el ejercicio contable se implementa cuando hay sospecha de que se va a perder el activo; de esta forma las contingencias no afectan nunca el valor del activo; sólo se reconocen en los estados financieros por medio de cuentas de orden deudoras de control, aunque el reconocimiento del detrimento implica acomodo y/o aceleración de la amortización al final del ejercicio, no se evidencia un análisis persistentemente del activo intangible, que sirva para estimar algún detrimento. (Mejía Atehortúa, Ortiz Botero & Roldan Higueta, 2011,p.10)

a. Un tipo de pérdida de valor del conocimiento, Know How o secreto empresarial está en las culturas indígenas que son grandes generadores de conocimiento, las cuales, por mucho tiempo, no tuvieron reconocimiento o compensación por sus conocimientos; sin embargo, en un mundo moderno, de grandes crecimientos económicos, en donde lo tradicional cada vez cobra más importancia, la idea de proteger estos conocimientos cobra cada vez más fuerza. De esta valoración

(Zerda Sarmiento,s.f.) ha logrado ubicar su principal problemática: numerosas propuestas formuladas para proteger los conocimientos vernáculos han fracasado porque no toman en cuenta que dichos conocimientos son el resultado de una construcción social, mientras que las instituciones de propiedad intelectual de la sociedad moderna están centradas en el individuo.

b. La preocupación sobre la sobrevaloración ha sido otra preocupación en la cual pueden darse la opción de, si a cambio de la aportación de un determinado bien o derecho, el aportante percibiera un importe mayor que el correspondiente al valor del bien o derecho. En esta circunstancia se darían las siguientes consecuencias:

Tabla No. 2
Consecuencias para las partes

Consecuencia para la sociedad	capital ficticio
Consecuencia para los socios	verían distorsionada su participación alícuota en el patrimonio social
Consecuencia para los acreedores	Valor total de la ejecución devaluado con un aporte ficto.

Fuente. Elaboración propia

3.2. Del aporte del Know How en sociedad nacional e internacional.

La idea de Identificar las consecuencias del aporte del Know How en sociedad, surge luego de realizar la lectura de algunos artículos del Código de Comercio:

“(…) Los aportes de establecimientos de comercio, derechos sobre la propiedad industrial, partes de interés, cuotas o acciones, se considerarán como aportes en especie (…)” (Decreto 410,1971, art. 136)

“(…) Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social. (Decreto 410,1971, art. 137)

El aportante de industria participará en las utilidades sociales; tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios; los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente; podrá administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo cuando estuvo asociado. (…)”

Así mismo, Prieto Zamora (2014) ha establecido, “la posibilidad de aportar intangibles a través del objeto derivado del contrato de Know How dentro de una relación de personas donde desean aunar esfuerzos con el ánimo de repartirse proporcionalmente las ganancias y de ser el caso, pérdidas”.(p.1)

La legislación comercial colombiana, ha identificado y regulado diferentes tipos de aportes de los asociados al capital social de las sociedades comerciales, entre otros, el de industria o trabajo, los cuales pueden ser estimados en un valor, dando así lugar a la liberación de acciones a favor del aportante, en la medida que se considere cumplida su aportación.

No obstante lo anterior, y pese a la igualdad de trato que debe tener la inversión del exterior y la nacional, de acuerdo con el Régimen General de Inversiones Internacionales, la normatividad cambiaria y los tratados comerciales suscritos por Colombia, **el aporte de industria o trabajo**

con estimación de su valor, por parte de un extranjero en una sociedad comercial colombiana, no ha sido contemplado como modalidad de inversión extranjera directa en Colombia.

Fernández (2009) comenta que han existido diversos autores que se han opuesto a la posibilidad de aportación del know-how para que integre parte del capital social sobre la base de que el procedimiento de valoración, que implica un informe descriptivo es incompatible con la naturaleza esencial secreta del know-how.

Lo anterior se fundamenta en que el informe es descriptivo y, si se difunde, pierde su razón de ser o su propia esencia, sufriendo un gran detrimento en su valor económico.

Tal objeción viene motivada por una concepción demasiado estricta del contenido y la forma del referido informe, ya que es posible que contenga la descripción necesaria sin hacer perder el carácter de secreto del know-how, ya que bastará el efecto con que el experto describa la conducta necesaria, para que tenga lugar la efectiva transmisión a la sociedad, así como las ventajas que la aportación le reportará.

En nuestra legislación, la Superintendencia de Sociedades, recuerda lo estipulado por el Código de Comercio en su artículo 138, estableciendo que el aportante de industria participará en las utilidades sociales, es decir, que no solamente está facultado para aportar sino que, además, para recibir regalías de las utilidades generadas a través de la transferencia o licencia de ese Know How. (Oficio 220-139454, 09 -10 – 2013, Ref.: RAD 2013-01-337208)

Frente al aporte de industria de extranjero no residente en Colombia, a una sociedad comercial colombiana, el Decreto 1068 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, establece que:

(...) Se podrá aportar en especie al capital de una empresa consistente en intangibles (...)
(Decreto 1068, 2015, el literal c art. 2.17.2.2.2.1. sec. No. 2)

Adicional a lo anterior, esta norma determina que (...) este tipo de inversión se registrará dentro de un plazo máximo de doce (12) meses, contados a partir del momento cuando se efectúe la inversión, en los términos y condiciones que establezca el Banco de la República (...). (Decreto 1068, 2015, el literal c art. 2.17.2.2.3.3. sec. No. 2)

Pero, ¿Que tan usual es la inversión extranjera en Colombia?; el Banco de la República, a través del siguiente gráfico permite tener un análisis trimestral de la inversión extranjera directa en Colombia:

Gráfica No. 1

Análisis trimestral de la inversión extranjera directa en Colombia

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos.

Para mayor detalle de esta información:

<http://www.banrep.gov.co/es/info-temas-a/2297>

Fuente. Banco de la Republica 2017

De la gráfica anterior se puede entender que en los últimos años la inversión extranjera ha aumentado, reconociendo el detrimento del periodo de septiembre 2015.

La tasa de cambio, como cualquier otro indicador económico, evidencia las condiciones del mercado y la forma como reacciona. Ésta igualmente, refleja los movimientos en los flujos de bienes, servicios y capitales de determinada economía. Dichos elementos determinan la forma como se mueven en el mercado las divisas. De esta forma, si no hay certidumbre sobre el futuro del país, los capitales saldrían del mismo, razón que hará aumentar la demanda de dólares. Lo anterior provocará, *ceteris paribus*, una disminución del valor de la moneda local frente al dólar. En cambio, si crece la confianza de los potenciales inversionistas en el país y en su futuro, esto hará que se dé una tendencia a traer capitales cuya oferta de dólares aumentará. *Ceteris paribus*, deviniendo en una revaluación de la moneda local (disminución de la tasa de cambio). (Alonso & Cabrera, 25, p. 25)

Ahora bien, existe un procedimiento para registrar la inversión extranjera, el cual se describe a continuación:

El término para solicitar el registro es de doce (12) meses contados a partir de la fecha indicada en la casilla No. 5, denominada: “Fecha” del Formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales”.

Estos aportes comprenden exclusivamente activos que puedan ser valorables y que, además, sean susceptibles de amortización o depreciación, de acuerdo con las normas contables colombianas.

Adicional al formulario No. 11 “Registro de inversiones internacionales”, se debe anexar un certificado que contenga: tipo de inversión, valor, fecha. Este documento deberá ser

elaborado por el revisor fiscal cuando sea obligatorio tenerlo o por el Contador Público de la empresa, cuando aplique. (Banco de la República, 2013)

Una vez se sabe que es posible invertir y legalizar o registrar ese aporte, se deben analizar las dificultades existentes partiendo desde la calificación de Colombia como país no desarrollado.

Tabla No. 3

Ventajas y Desventajas de las exportaciones internacionales de intangibles

1. Modos no patrimoniales: exportaciones		
Exportaciones directas	<ul style="list-style-type: none"> • Economías de escala en producción concentrada en casa. • Mejor control sobre la distribución. 	<ul style="list-style-type: none"> • Altos costos de transportación de productos voluminosos. • Distancia de comercialización de los consumidores. • Barreras comerciales y proteccionistas.
Exportaciones indirectas	<ul style="list-style-type: none"> • Concentración de recursos en la producción. • Sin necesidad de hacerse cargo del proceso de exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menor control de la distribución (relativo a las exportaciones directas). • Incapacidad de aprender cómo operar en el extranjero.
2. Modos no patrimoniales: acuerdos contractuales		
Licencias/franquicias	<ul style="list-style-type: none"> • Bajos costos de desarrollo. • Expansión de bajo riesgo en el extranjero. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poco control sobre la tecnología y la mercadotecnia. • Posibilidad de crear competidores. • Incapacidad para involucrarse en coordinación global.
Proyectos listos para operarse	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad para obtener ganancias provenientes de tecnología procesada en países donde la IED está restringida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de crear competidores eficientes. • Falta de presencia a largo plazo.
Contratos I&D	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad para acceder a las mejores ubicaciones para ciertas innovaciones a bajo costo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para negociar y reforzar contratos. • Posibilidad de alimentar competidores innovadores. • Posibilidad de perder capacidades de innovación fundamentales.
Comercialización compartida	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad para alcanzar a más clientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación limitada.
3. Modo patrimonial: empresa conjunta		
Empresa conjunta	<ul style="list-style-type: none"> • Costos de participación, riesgos y ganancias. • Acceso al conocimiento y activos de los socios. • Políticamente aceptable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivos divergentes e intereses de los socios. • Patrimonio limitado y control de operaciones. • Dificultad para coordinar globalmente.
4. Modos patrimoniales: subsidiarias de propiedad completa		
Operaciones en terreno virgen	<ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio completo y control de operaciones. • Protección de los conocimientos. • Habilidad para controlar globalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas y riesgos políticamente potenciales. • Altos costos de desarrollo. • Agregan nueva capacidad a la industria. • Velocidad de entrada lenta. (en relación a las adquisiciones)
Adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Mismas que en terreno virgen (arriba). • No agregan capacidad nueva. • Gran velocidad de entrada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mismas que en terreno virgen (arriba), excepto que agrega capacidad nueva y baja velocidad. • Problemas de integración después de la adquisición.

Fuente. (Sarmiento del Valle, 2014, p.122)

3.3. Problemáticas desde las nuevas perspectivas del mercado (tratado de libre comercio Colombia Estados Unidos).

¿Qué significa el TLC en Colombia? Según Sarmiento Palacio E. (2008) en su conjunto significa regresar al siglo XIX cuando se dictaminaba que el país debía especializarse en los bienes rudimentarios y Estados Unidos en los complejos, situación que no favorecería la industrialización de los mercados colombianos. El TLC cumple efectos de alto impacto tales como la RSE, la cual se desarrolla como una contribución al bienestar y a la calidad de vida, buscando el equilibrio entre la rentabilidad económica, social y medioambiental y, dentro de este, el buen nombre empresarial (Good Will).

Tal como lo establece Aguirre Cárdenas (2014), uno de los objetivos principales de los TLC es la constitución de zonas de libre comercio entre los países o bloques de países (denominados ‘partes’) que lo suscriben, mediante las cuales se pueda garantizar la eliminación de aranceles para mercancías originarias.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos está dotado de coercitividad, es decir, sus normas son de obligatorio cumplimiento, en observancia del principio *pacta sunt servanda*, positivado en el artículo 26 de la Convención de Viena, de la que es parte Colombia. Es a partir de esta realidad jurídica que se ha llamado la atención sobre la necesidad de adaptar la normativa interna colombiana a las previsiones del TLC, pues, en obediencia a dicho principio, no le es dable a un Estado parte oponer sus normas jurídicas internas, so pretexto de in-cumplir el acuerdo internacional. De ahí que sea menester el que los tratados internacionales prevean consecuencias jurídicas frente al incumplimiento de sus normas, a fin de dotar al sistema legal por ellos concertado de suficiente seguridad y previsibilidad. Richardson Peña, 2014, p. 494)

Un tratado comercial proporciona a los exportadores y a los importadores de los países firmantes, un marco de seguridad con el apoyo de las reglas escritas en el instrumento del tratado. Asimismo, abre las fronteras de los países miembros y elimina barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias, a los productos incluidos dentro del tratado comercial. (Sulser Valdés, 2016)

En el periodo 1969 -2005 el comercio Colombiano creció 32,5 veces, el comercio intercomunitario aumento 102 veces en el mismo periodo .Se dice que el TLC favoreció a sectores como la siderurgia, la metalurgia, la química orgánica e inorgánica, al industria del papel y editorial. (Torres 2006:6)

No obstante algunos dan a relucir esta inquietud: ¿el TLC no crea un monopolio económico?

Dentro del marco de la Constitución Política de Colombia, el TLC se enmarca en el artículo 336, el cual establece:

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, en virtud de la Ley, con una finalidad de interés público o social. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

El TLC no debería ser pensado desde ninguna perspectiva como monopolio, pues se exige trato equitativo y transparente, adoptando medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas.

Algunos autores como Cabanellas de las Cuevas (1985) afirman que: “la valoración del concepto Know How o de conocimientos técnicos, resultaría perjudicial para los países importadores de tecnología constituyéndose así una problemática enmarcada en el TLC”(p.37) Esta se debe concebir desde el aspecto entendido como monopolio, por parte del exportador, quien

tiene un privilegio legal como productor o agente económico. Cabanellas de las Cuevas, 1985, pág. 37)

No obstante, si estos pudieran restringir el costo de sus compras de bienes inmateriales en el exterior, mediante restricciones, podrían consecuentemente reducir el precio a pagarse por dichos bienes.

Tabla No. 4
TLC: Materias incluidas en Propiedad Intelectual

Disposiciones Generales	Donde se hace referencia al ADPIC, al trato nacional, a que el TLC es válido para la materia ya protegida, y donde se establecen obligaciones de adhesión a 7 convenios internacionales de propiedad intelectual, esfuerzos para suscribir otros 4.
Marcas e Indicaciones Geográficas y Nombres de Dominio en Internet	Que se refiere al monopolio de las palabras y signos, incluyendo el mundo de Internet.
Derechos de Autor y Derechos Conexos	Que entre otras, contiene disposiciones sobre medidas de protección tecnológica. Asimismo, en otras secciones se tratan materias cruciales para los derechos de autor, tales como: Protección de señales satelitales portadoras de programas codificados y limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet.
Patentes y Productos Regulados:	Se concentra principalmente en productos farmacéuticos y químico-agrícolas.
Observancia de los derechos de propiedad intelectual	Incluye procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas precautorias, medidas en frontera, así procedimientos y recursos penales.
Disposiciones finales:	Se establecen plazos de cumplimiento de las diversas obligaciones que varían según país.
Inversiones extranjeras y Propiedad Intelectual	Se prohíbe que un Estado obligue a una empresa extranjera transferir tecnologías, procesos productivos o conocimientos de su propiedad. Sin embargo, hay excepciones cuando se establecen licencias obligatorias o cuando hay sanciones por conducta anti-competitiva. ¹⁹
Solución de controversias	Una Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias cuando, en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga el TLC, considere que se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de alguna de las disposiciones contenidas en el capítulo de propiedad intelectual.

Fuente: (Díaz, 2006, pág. 24)

Tal como lo dejó establecido (Guerrero, 2014), el Nuevo Reglamento de Transferencia de Tecnología de la Unión Europea es un cuerpo normativo que sirve de ejemplo para otros países donde la relación entre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y las prácticas anticompetitivas han sido relegados para favorecer la inversión extranjera, es decir, la exportación.

De tal manera, en el ensayo *Decoding Microsoft*¹⁷, el profesor Charles Hutten realiza un análisis del valor de un modelo de negocio y de los activos intangibles que conforman la empresa Microsoft.:

- Ingresos crecieron de US\$198 millones en 1986 a US\$ 44.250 millones en el 2006, es decir, 223 veces.
- El valor de la acción pasó de US\$ 0,08 a US\$50 en 1999, bajando luego a US\$28 en 2010 (valores ajustados en función del stock split o desdoblamiento de acciones).
- De acuerdo con las prácticas convencionales de contabilidad, los estados financieros establecen que el monto de los activos es de US\$ 70.000 millones. Sin embargo, no se incluye el capital intangible, que el autor estima en US\$ 66.000 millones.
- La clasificación del personal de Microsoft de 71.000 empleados para el año 2006, en función de la naturaleza de su función, era la siguiente: 3% en manufactura y distribución; 25% en I&D; 30% en ventas y mercadeo; 17% en soporte de productos y consulta, y 10% en administración.
- Para el año 2006 el valor de mercado de Microsoft era de US\$ 238.000 millones, vs. un valor de US\$ 40.000 en libras.

Al analizar el caso se puede concluir que su impresionante crecimiento va ligado a la presencia del componente intangible denominado “conocimiento- Know How”, que en Colombia, a la fecha, no se valora, y que en Estados Unidos es lo que permite generar productos de alto impacto

económico, yendo a la par de las exigencias del mercado, manteniendo un ritmo de innovación para conservar el liderazgo.

Bajo los TLC se intenta trasladar o exportar artículos, bienes o servicios que sean innovadores, necesarios y de “moda”; así es casi inminente que exista Know How dentro de cualquier tipo de exportación a realizar; de hecho, en casi todos los casos existe un saber hacer o secreto dentro de una invención.

En conclusión, a través de los acuerdos para facilitar el comercio de productos y servicios, y que se puedan intercambiar con mayor libertad, el Know How como objeto contractual, resulta sumamente costoso frente a procesos de importación, posición en la cual juega Colombia.

En efecto, puede que el TLC, bajo el artículo 366 de la norma magna, no constituya monopolio; no obstante, al ser impositivo en sus normas no permite mayores beneficios para los denominados importadores.

La incursión de Tratados de Libre Comercio busca facilitar el intercambio de bienes y servicios con la reducción de barreras arancelarias. (Salas Pasuy, 2013) unificando propuesta de Estado vs Estado. Sin embargo, Colombia no puede esperar más allá de lo jaloneado por Estados Unidos quienes supieron obtener el beneficio completo al saber al dedillo que son quienes aplican la exportación y, por ende, la valoración de sus intangibles, entre ellos el Know How.

Frankel (2011) da como un principio general de derecho internacional, la posibilidad de que los Estados sean libres de negociar entre ellos la adopción de estándares más altos - internacionales - de propiedad intelectual.

Ahora bien, Colombia no solo no explota ni valora este intangible sino que, además, no contempla normativamente ningún elemento que pueda hacer relucir frente a una negociación jurídica.

Al no existir un régimen internacional unificado en propiedad intelectual, se ha optado por establecer la posibilidad de normas aisladas, conceptos particulares y, en algunos casos, excluyentes o contradictorios, generando inseguridad jurídica.

En el caso colombiano, frente a las normas de carácter contractual internacional, la doctrina ha establecido como parámetro para resolver la colisión de normas, la aplicación de la autonomía de la voluntad contractual, la cual debe respetar como mínimo las siguientes reglas (Insignares Cera, 2015, pág. 38):

- a) Lex fori, o sea, la ley del lugar donde inicia el proceso.
- b) Lex loci executionis, o sea la de la ejecución del contrato;
- c) Ley personal del deudor.
- d) Ley de autonomía de la voluntad

Dichas normas pueden ser aplicadas a controversias internacionales, mediante la facultad ofrecida por la Constitución Política de Colombia en el artículo 116, que establece:

“(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley (…)

No obstante, esta situación también quedó cubierta por el TLC – Colombia –USA, como lo establece Tole Martínez, (2016):

No se puede perder de vista que los diferentes mecanismos del TLC Colombia – USA están “hechos a la medida” para resolver las diferencias resultantes de la multiplicidad de interés o materias, entre ellas las que hacen parte del contrato de franquicia internacional y sectores económicos (derechos de propiedad intelectual, inversiones, comercio de bienes, comercio de servicios, etc) de este novedoso instrumento internacional. (p.98)

Así pues, Restrepo Soto (2016) afirma que el arbitraje “no solo impacta en el ámbito del comercio internacional, sino que de igual forma en aquellos donde la controversia concierne una inversión extranjera e involucra el ejercicio de poder del imperio de un Estado” a este último se le denomina (arbitraje de inversión)”(p.67).

Como institución jurídica, el arbitraje ha adquirido una significativa relevancia, permitiendo a sus protagonistas solventar pacíficamente sus diferencias comerciales internacionales, suprimiendo conflictos de jurisdicción, potenciando la flexibilidad de un procedimiento basado y gobernado por la autonomía de la voluntad de las partes litigantes y fomentando la especialidad de los conocimientos adquiridos y aplicados por aquellos juristas que son designados para desempeñar las funciones arbitrales. (Ginés Castellet & Stampa, 2009, p. 50).

Conclusiones

En un contrato de licenciamiento de Know How, la importancia de que exista claridad frente al método de valoración utilizado en el momento de estipular la contraprestación, es uno de los puntos clave para que el licenciatario comprenda la necesidad del buen manejo de la confidencialidad al momento de la explotación de la licencia sino que además, confluye para que a la hora de contabilizar las regalías, se tenga claridad frente a su cálculo, más aún cuando no existen parámetros en el mercado que se puedan utilizar como lineamiento para ese fin.

En los momentos de realizar estos procesos de valoración se debe incluir un indicio como factor para calcular la pérdida de valor del activo intangible a través del tiempo, en momentos de fluctuación en el mercado de ciertos productos. Esto permite mayor certeza frente a la ganancia que permitirá generar la licencia y evadir posibles conflictos futuros entre las partes.

La posibilidad de que el Know How como objeto del contrato de licencia de Know How pueda ser aportado y valorado dentro de una sociedad, está reconocida por el primer inciso del artículo 138 del Código de Comercio, ya que da la posibilidad de aceptarlo y obtener regalías de ello, dejándolo además claro, en el artículo 139 de la norma precitada, estableciendo que esto se puede dar siempre y cuando se pueda valorar de forma determinada.

Sin embargo, la anterior situación no queda tan clara luego de realizar la lectura del artículo 150 de la norma precitada pues estipula que sólo el aporte de industria sin estimación de su valor, dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital.

De allí la importancia de utilizar métodos de valoración que permitan su cuantificación, no obstante es importante resaltar que los métodos utilizados manejan etapas y procesos subjetivos, poco seguros y no determinados:

Frente al método del mercado:

Califico este método inaplicable, ya que las posibilidades de realizar comparaciones del producto en el mercado para este tipo de intangibles es riesgosa, pues para poder mostrar a los competidores del sector, información sobre índices de productividad en el mercado, se deberá entregar información reservada y totalmente confidencial. En este orden de ideas, este mecanismo es poco práctico, más aun, sumando que las características de valoración en un Know How, no son comparables.

Frente al método del ingreso:

Este método es muy aventurado pues depende de factores externos que están medidos por otros factores económicos e, incluso en muchos casos, el ingreso requiere más inversión como en los casos en los cuales es necesario personal de venta, pago de impuestos, inversión en el personal requerido para la implementación (viáticos etc).

Además habrá que clasificar que tipo de ingresos se valorarían, si solamente los ordinarios o también los extraordinarios, siendo un elemento totalmente volátil.

Frente al método del costo:

Cuando solo se usa el intelecto de una persona en la empresa, ¿no existiría base del costo real?, pues a pesar de poder cuantificarlo de acuerdo con su salario, debería calificar su experticia en el tema; ahora bien, si califican temas como dedicación del tiempo, personal técnico de desarrollo, tecnología asignada, material, entre otros, este método resultaría inviable y seguro.

Para lograr puntualizar cómo se debe manejar un proceso de valoración se recomienda utilizar los métodos aplicables para intangibles, para ello se debe utilizar como indicadores, el recurso humano, la estructura Interna y la externa, ligado al proceso de tres fases: costo, mercado e ingreso, bajo los parámetros de la escuela técnica, la escuela conductual y la escuela integral.

Por tanto, es sustancial que al momento de la aplicación de los métodos de valoración, se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

- Se deben analizar los costos que hicieron posible la productividad del intangible, de tal manera que serán los mismos que ayudarán a realizar una valoración, como factor externo al intelecto.
- Se debe calcular la inversión extra, tal como el personal de venta, pago de impuestos, inversión en el personal que sea necesario para la implementación (viáticos etc).
- Antes de realizar una valoración a los ingresos se necesita clasificarlos, determinando aquellos ordinarios y aquellos extranjeros.

- Elaborar una matriz con los riesgos que puedan conllevar a insolvencia y los factores que ayudan a la solvencia, utilizando la tabla propuesta, de existir elementos adicionales que se puedan mediar se sugiere incluir.

- Elaborar una matriz de riesgos del mercado y factores que pueden evaluar su comportamiento.

- Proporcionar información clara, transparente e idónea a los accionistas, entidades de control, inversionistas y terceros.

- Medir la gestión por parte de los administradores, accionistas, inversionistas y consumidores.

Así estarán dadas las condiciones que permitirán hacer una adecuada valoración de Know How.

A la luz de las anteriores aspectos y de las nuevas controversias surgidas en los grandes pasos económicos como el TLC entre Colombia y Estados Unidos, los países subdesarrollados insisten en la necesidad de estructurar una legislación que permita reforzar la transferencia de conocimientos a través de su uso (licencia), permitiendo que el sistema productivo nacional pueda valorar el activo intangible Know How.

Ahora, las valoraciones y las críticas de las obligaciones de partes del negocio jurídico – contrato de licencia Know How –y todos los comentarios respecto a los vacíos legales existentes en la legislación colombiana, serán la clave para la adecuada aplicación dentro de un contrato de este tipo, tomadas como cláusulas sine qua non, las cuales serán preponderantes en una relación contractual exitosa con la eliminación del riesgo de incumplimientos.

Bibliografía

Fuentes Doctrinales

- Agilar Barrera, O. (2014). ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW. *Tesis*, 53.
- Aguirre Cárdenas, C. (2014). EL ORIGEN EN LOS TLC DE AMÉRICA LATINA CON LOS ESTADOS UNIDOS. *Acuerdos comerciales y aspectos relacionados con el comercio exterior*, 391-423.
- Alfaro Rodríguez, M. V. (2013). El Know How y su aplicación practica en el contrato de franquicia. *Revista Judicial, Costa Rica No. 109*, 233-273.
- Alonso , J. C., & Cabrera, A. (25). La Tasa deCambio Nominal en Colombia. *Gestión Editorial Departamento de Economía - Universidad ICESI ISSN 1794-029X* , 2004.
- Arrubla Paucar , J. (2015). *Contratos Mercantiles- Contratos Atipicos*. Bogotá: LEGIS EDITORES S.A.
- Asociados, H. &. (s.f.). Valoración de Intangibles. Obtenido de <http://www.herreroyasociados.com/es/servicios/valoracion-de-intangibles>
- Banco de la República, B. d. ((Jul. 19/2013). *No. 24 CRE DCIN-83*.
- Becerra, C. M. (s.f.). Limitaciones a la transferencia de tecnología.
- Benavente Chorres H. Recuperado el Septiembre de 2014, d. V.-2. (Enero de 2010). El " Know How" empresarial: mas que un contrato. *Editorial Astrea*, <http://vlex.com/vid/26542313>.
- 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(2),.

- Benavente Chorres, H. (2012). La Violación de Secretos de Empresa (Know How)como Modalidad de Competencia Desleal en el Perú. *Sistema de Información Científica Redalyc Universidad de los Andes*, 66-89.
- Benavente Chorres, H. (2014). EL CONTRATO DE KNOW HOW O DE PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: ASPECTOS A SER CONSIDERADOS PARA SU. *Revista Ius et Praxis n° 2*, 407 - 457.
- Bianchi Pérez, C. D. (2009). Una Metodologia para la Valoracion del Capital Intelectual Generado por el Personal Docente y de Investigacion de la Facultad de Ciencias Economicas y Sociales de la Universidad de Los Andes.
<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018627005>>.
- Bolaños, A. A. (2011). El Know How: concepto y acracteristicas. *THZOECON*, 134-144.
- Cabanellas de las Cuevas, G. (1985). *Regimen Juridico de los conocimientos tecnicos*. Bueno Aires Argenita: Heliasta S.R.L.
- Camacho López , M. (2005). RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS ATÍPICOS EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA. *REVIST@ e – Mercatoria Volumen 4, Número 1*, 1-34.
- Cañibano, L., Garcia-Ayuso Cobarsi, m., & Sánchez , P. (1999). LA RELEVANCIA DE LOS INTANGIBLES PARA LA VALORACIÓN Y LA GESTIÓN DE EMPRESAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA. *REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD Extraordinario, n ."* 100, 17-88.
- Castaño Ríos, C. E., & Arias Pérez, J. E. (2015). Aproximación a la valoración del Know How de una institución. *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 151-164.

- Chamarro Dominguez, M. (2011). Aspectos Juridicos de los contratos de cesión y licencia de Know How en Derecho Español. *Revista e- Mercatoria Volumen 10 numero 1*, 1-33.
- Chateloin Lorenzo, V. (2009). El secreto comercial como alternativa de la protección de las invenciones. *El Cid Editor / apuntes*, 9.
- Chorres, B. (2002). El “ Know How” empresarial: más que un contrato. Editorial Astrea.
- Chulia Vicent, E., & Beltran Alandete, T. (1999). *Aspectos Juridicos de los contratos atipicos Vol . 1*. Barcelona: Cuarta Edición.
- Chulia Vicent, E., & Beltrán Alandete, T. (2005). CAPÍTULO VI el contrato de Know How. En *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos I*. ISBN: 8476981678.
- Cisterna Cabrera , F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del cocimiento en investigación cualitativa. *tHEORIA VOL 14 issn 017-196x*.
- CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS, PATENTES Y KNOW-HOW. (2004).
- Dávila, J. (s.f.). Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y Know How. *Ventana Legal*. Obtenido de http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm
- Diaz, A. (2006). TLC Y PROPIEDAD INTELECTUAL: DESAFÍOS DE POLÍTICA. *CEPAL*, 24.
- Fernandez Fernandez, L. (2009). La aportación de Know How como prestación accesorio en el Derecho español. *Tesis*.
- Fernandez, F. (2014). What is a know-how contract and how can it help you to protect your business? *Clarke, Modet & C*.
- Frankel, S. (2011). Legitimidad y finalidad de los capítulos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio (TLC). *La Propiedad Inmaterial No. 15*.

- García Heredia, A. (2007). Fiscalidad internacional de los cánones: derechos de autor, propiedad industrial y Know-How. Lex Nova.
- Ginés Castellet, N., & Stampa, G. (2009). El comercio internacional: definición y regulación. La denominada lex mercatoria. El arbitraje comercial internacional: definición y principales características. *El arbitraje internacional. Cuestiones de actualidad- ISBN: 8476988427*.
- Guerrero, M. (2014). El nuevo reglamento de transferencia de tecnología en la Unión Europea. *La propiedad Inmaterial*.
- Gutiérrez Camacho, W. (2001). LOS CONTRATOS ATÍPICOS. *Contratación contemporánea. Contratos modernos. Derecho del Consumidor*, 293-321.
- <http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/contratos-internacionales/-/contratos-internacionales/4d41cd0a-e878-46b3-8ea1-26976afd6750>. (s.f.).
- Ibarra Ponce, D. (2011). Contrato de Transferencia de Tecnología. *Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales*, 13-25.
- Insignares Cera, S. (2015). Principales conflictos contractuales derivados de la ejecución del contrato de Franquicia Internacional en el marco del TLC Colombia -USA. En S. Insignares Cera, *Contrato de Franquicia Internacional en el marco del TLC Colombia USA* (págs. 27-57). Bogotá: ECOE EDICIONES.
- Jiménez-Valderrama, F. (201-233). La protección jurídica de los productos y procedimientos farmacéuticos - Regimen Comunitario Andino, el acuerdo ADPIC y los Tratados de Libre Comercio de Colombia y los Estados Unidos y con la Unión Europea. *Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 124*, 2012.
- Kelson Hernández, F. (2008). LA TEORÍA DEL DERRAMAMIENTO DE TECNOLOGÍA. *TESIS*, 52.

- King, K. (2003). El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación. *EMIS*.
- Kumar, M. P. (2008). TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION LAW. *Mr Prashant Kumar - Singh & Associates-India Law Articles in English*. Obtenido de http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf
- Lastra Lastra, J. M. (2008). Las Corporaciones Empresariales e Industriales: ¿retorna la obligatoriedad de afiliación? *Revista Letras Juridicas*, 11.
- León Santos, M., Castañeda Vega, D., & Sánchez Alfonso, I. (2007). La gestión del conocimiento en las organizaciones de información: procesos y métodos para medir. *Acimed*, s.p.
- Llain Arenilla, S. (2015). El Contrato de Franquicia Internacional. En S. I. Cera, *Contrato de Franquicia Internacional en el marco del TLC Colombia -USA* (pág. 20). Bogotá: ECOE EDICONES.
- Loaiza, L. (2012). *PANORAMA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA EN COLOMBIA: ENTRE LAS*. TESIS.
- Lopez Guzman, F. (2002). *Contratos Internacionales de Transferecna de Tecnologia El Know How*. Bogotá: Edicionoes Juridicas Gustavo Ibañez Ltda.
- López Guzman, F. (s.f.). El Know How en el marco del contrato de franquicia. En *El contrato de Franquicia*.
- Mejía Atehortúa, D., Ortiz Botero, P., & Roldán Higueta, Y. (2011). EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 38 (ACTIVOS INTANGIBLES) EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE FISCAL DEL IMPUESTO DE RENTA EN. *Adversia Revista virtual de estudiantes de contaduría pública*, 1-21.
- Mena, R. E. (2012). *REVISTA EL FORO • Colegio de Abogados • N° 12*, págs. 46-58.

- Meng, Z., Hongling Guo, & Haoyu Wang. (2010). Trailblazing design of CRM based on know-how management. Tianjin, China : IEEE.
- Messina, A. I. (1997). La transferencia de tecnología o know-how.
- Mosquera Muñoz, F. (2010). La franquicia una estrategia de crecimiento empresarial. *REVISTA MBA EAFIT*, 70-85.
- NIWA, K., & OKUMA, M. (2013). Know-How Transfer Method and its Application to Risk. *IEEE Transactions on Engineering Management* (Volume: EM-29, Issue: 4, Nov. 1982), 146 - 153.
- Northcote Sandoval, C. (Segunda quince de junio 2011). El Contrato de Licencia de Know How. *Actualidad Empresarial*, N° 233 , 4.
- Payan Rodríguez, C. F. (2011). Secreto empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual. *La Propiedad Inmaterial*.
- Perafan Gómez, R., & Vanegas Araujo, P. (2009). propiedad Intelectual en la era de los cultivos transgenicos. En A. Chaparro Giraldo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pérez, J. A. (2016). El valor del capital intelectual. *Id. vLex: VLEX-360766086*, 1-5.
- Pérez-Serrabona González F.J. (2014) El contrato de franquicia: Un nuevo modelo para las nuevas tendencias y necesidades del mercado. Tesis doctoral dirigida por José Luis Pérez-Serrabona González Universidad de Granada. ISNI 0000 0000 5946 074X
- Pico Mantilla, G. (1990). Jurisprudencia Andina.
- Plata López, L. C. (2005). VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES, LA NUEVA RIQUEZA DE LAS EMPRESAS. *REVISTA DE DERECHON° 24 UNIVERSIDAD DEL NORTE*, 140-155.

- Plazas Estepa, R. A. (2011). EL KNOW-HOW DENTRO DE LOS CONTRATOS. *Revista Republicana • ISSN: 1909 - 4450*, 67-79.
- Prieto Zamora, O. V. (Diciembre de 2014. ISSN 1909-7794). PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, EN LOS CASOS DE APOORTE DE INDUSTRIA O TRABAJO CON ESTIMACIÓN DE SU VALOR. *Universidad de los Andes Facultad de Derecho Revista de Derecho Privado N.o 52*, 1-28.
- Puelma Accorsi, A. (1991). *Contratación Comercial Moderna*. Santiago de Chile: Editorial Juridica de Chile.
- RAMOS ALARCÓN, M., & PARDO CÓRTEZ , A. (2012). EL CONTRATO DE CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL, SU. 1-39.
- Ramos Lara., K. J. (2014). Sistema de índices para la valoración de los activos intangibles. *Contribuciones a la Economía*.
- Reinoso Loaiza , D. (2013). *La marca no registrada como objeto del contrato de franquicia*. Tesis.
- Restrepo Soto, D. (2016). La Arbitrabilidad objetiva en el Derecho de Arbitraje. *EAFIT. Journal of International Law - Núm. 7-1, Enero 2016*, 67.
- Richardson Peña, D. (2014). Peña, 494 Solución de controversias Tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América. *Acuerdos comerciales y aspectos relacionados con el comercio exterior*, 493-537.
- Rivera Heredia, A., Rodríguez Cubillos, M., & Escobar Castillo, A. (2015). ADMINISTRACIÓN DE LA FRANQUICIA INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LOS TLC. En S. I. Cera, *Contrato de Franquicia Internacional en el marco del TLC Colombia - USA* (págs. 157-188). Bogotá: ECOE EDICIONES.

- Rodríguez, D. (2012). *Información confidencial y secreto empresarial*. Obtenido de <http://www.clarkemodet.com/es/blog/2012/10/Informacion-confidencial-y-secreto-empresarial.html#.Vs42VPnhAdW>
- Rodríguez, J. (2002). La protección del know-how y los secretos comerciales. *LA GACETA DE LOS NEGOCIOS. BROSA ABOGADOS Y ECONOMISTAS*.
- Rodríguez, M. V. (2013). El Know How y su aplicación práctica en el contrato de franquicia. *Revista Judicial, Costa Rica* , No. 109, 233-273.
- Rogel Vide, C., Lacruz Mantecon, M., Gonzalez Gordon, M., Benavente Chorres, H., Anguita Villanueva, L., & De Román Perez, R. (2005). *Propiedad Intelectual Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*. Madrid: Colección de Propiedad Intelectual.
- Rojas Tejada, A. (1971). *Aspectos juridicos del Know How o conocimientos tecnicos y su importancia en la transferencia de tecnologia*. Bogotá: Tesis de grado.
- Salas Pasuy, B. (2013). The fashion industry and the intellectual property. *La Propiedad Inmaterial, N° 17*, 145-161.
- Salcedo Flórez, A. (2013). Los contratos atípicos y los mecanismos para su interpretación. *Revista Análisis Internacional Universidad Jorge Tadeo Lozano* , 251-270.
- Sánchez García, M. (2010). La cesión del contrato en Colombia: una aproximación desde el Derecho Comparado. *REVISTA ANÁLISIS INTERNACIONAL- Universidad Jorge Tadeo Lozano*, 79-101.
- Sandoval, R. (2010). Derecho Comercial. Tomo III. Volumen 2. En R. Sandoval.
- Sanin Restrepo, J. (2013). EL SECRETO EMPRESARIAL: CONCEPTO TEÓRICO Y FALLAS A LA HORA DE ALEGAR SU VIOLACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

- Sarmiento del Valle, S. (2014). Estrategias de Internacionalización y globales para países en desarrollo y emergentes. *Revista Dimensión Empresarial*, 122.
- Sarmiento Palacio, E. (2008). *Economía y Globalización*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Segura Mena, R. E. (2012). El contrato de Know How y licencia del Know How. *REVISTA EL FORO • Colegio de Abogados • N° 12*, 46-58.
- Segura Mena, R. E. (s.f.). El Contrato de Know How y Licencia del Know How. *Revista el Foro Colegio de Abogados No. 12*.
- Segura Rey , T., & Canal Silva , M. (2012). *Aspectos a tener en cuenta al momento de adquirir una Franquicia*. TESIS.
- Sierralta Rios, A. (2004). CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS, PATENTES Y KNOW-HOW. <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14790> Vol. 53, Núm. 107 (2004), 404-449.
- Soria Aguilar, A., & Osterling Letts, M. (2014). El Contrato de Know How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales. *Foro Juridico No. 13*, 21-25.
- Soria Aguilar, Alfredo F, & Osterling Letts, M. (2015). Contratos modernos: elementos esenciales y reglas aplicables Steen, D. L. (2010). Managing Know-How . *Management Science*, Vol. 56, No. 2 , 270-285.
- para acuerdos comerciales. IIMA: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
- Sosa Flores, M., Hernández Pérez, F., & Ochoa Queija, A. (s.f.). Comportamiento de la transferencia de tecnología en la actualidad.
- Sulser Valdés, R. (2016). TLC ¿Que son y el porque de su creacion? En *Tratados Comerciales Internacionales*. Ediciones Fiscales ISEF.

Tobon, N. (s.f.). Obtenido de <http://www.nataliatobon.net/uploads/2/6/1/8/26189901/limitacionessecretos.docx>.

Tole Martínez, J. (2016). Solución de controversias en el TLC Colombia - USA, Vías para resolver conflictos en el contrato de Franquicia Internacional. En S. I. Cera, *Contrato de Franquicia Internacional en el marco del TLC Colombia - USA* (págs. 60-99). Bogotá: ECOE EDICIONES.

Torres Citraro, L. (2014). The importance of intangible assets in the knowledge society. *La propiedad Inmaterial*, 5-34.

Torres Ibarra, J., & Castro Muñoz, M. (1999). El Know How. *Tesis de grado para optar por el título de Abogado*.

UNIDROIT. (2005). GUÍA PARA LOS ACUERDOS DE FRANQUICIA PRINCIPAL INTERNACIONAL. *El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado* ISBN: 88-86449-31-3, 2-335.

Vélez Pareja, I. (2013). Métodos de valoración de intangibles. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración » Volumen IX » Número 17*, 29-47.

www.google.com. (s.f.). Recuperado el enero de 2017, de <http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/>

Zerda Sarmiento, A. (s.f.). Derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos de las comunidades indígenas. *Derecho a la transferencia tecnologica*, 55-80.

Fuentes Legislativas y Jurisprudenciales

Asamblea Nacional Constituyente, (4 de julio de 1991) “Constitución Política de Colombia”

Comisión del acuerdo de Cartagena (22 de marzo de 1991). “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”. (Decisión 291 de 1991).

Comisión de la Comunidad Andina, (14 de septiembre del 2000) “Régimen de Propiedad Intelectual” ADPIC (Decisión 486 de 2000).

Congreso de Colombia, (24 de diciembre de 1959). “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”. (Ley 155 de 1959). DO: No. 30138.

Congreso de Colombia, (15 de enero de 1996) “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”. (Ley 256 de 1996) DO: No. 42.692.

Congreso de Colombia, (12 de julio de 2011) “Estatuto Anticorrupción”.(Ley 1474 de 2011). DO: No. 48.128.

El Presidente de la República de Colombia, (27 de marzo de 1971) “Código de Comercio Colombiano”. (Decreto 410 de 1971). DO: No. 33.339.

El Presidente de la República de Colombia, (10 de agosto de 1975). “Por el cual se reglamentan el ordinal 7o. del artículo 14 y el artículo 95 del Decreto 2054 de 1974”. (Decreto 2123 de 1975). DO: No. 34.435.

El Presidente de la República de Colombia, (12 de febrero de 1992). “Por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.(Decreto 259 del año 1992). DO: No. 40.334.

El Presidente de la República de Colombia, (29 de diciembre de 1993). “Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para Comerciantes”. (Decreto 2650 de 1993) DO: No. 41156.

El Presidente de la República de Colombia, (26 de mayo de 2015) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” (Decreto 1068 de 2015).

Instituto Colombiano del Comercio Exterior INCOMEX (mayo 22 de 1996) “Por medio de la cual se informa que las regalías que requieren registro en el INCOMEX son las originadas de la Contribuciones Tecnológicas Intangibles (marcas, patentes, know-how) y que las regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica (Derechos de autor), están excluidas de la obligación de registrar los contratos”. Circular Externa No. 074 de 1996.

Superintendencia de Sociedades, (22 de julio de 2015), Circular Externa No. 100-000003.

Fuentes Jurisprudenciales

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección, (10 de julio de 1997), Expediente No. 10229, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

Tribunal Administrativo Del Huila, Sala Primera de Decisión, Neiva, (31 de agosto treinta de 2006). Sentencia Radicación: 410012331001-2000-03650 M.P.: José Marcelino Triana Perdomo.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, Bogotá, (29 de octubre de 2010), proceso No. 11001 33 31 043 2008 00105 01, M.P: Dr. José Antonio Molina Torres.