

EFFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE EL SECRETO INDUSTRIAL ("KNOW-HOW"), INTEGRADO A LA EXPLOTACION O ACTIVIDAD DE LA EMPRESA FALLIDA

TEODORA ZANUBIO

1. PLANTEO DEL TEMA Y JUSTIFICACION DE SU TRATAMIENTO

La quiebra, desde el punto de vista jurídico, es el conjunto de normas legales que regulan esa anomalía jurídico-económica que es la insolvencia patrimonial. Esta institución se organiza en miras al propio interés del deudor, de los acreedores y de los intereses generales de la sociedad. La finalidad de este proceso general y colectivo es la de integrar el patrimonio del insolvente, liquidarlo y repartirlo, según el principio de la "igualdad de los acreedores", salvo causa legítima de prelación.

Quien ha comprometido tan gravemente su patrimonio queda, por un lado, "desposeído" de los bienes que lo integran —en enérgica protección de los acreedores—, a la manera —según lo señalara Perceyrou¹— del *pignus praetorium* del derecho romano. Por otro lado, invadida la órbita patrimonial, las ecuaciones dadas en las relaciones jurídicas en curso se verán alteradas.

Dentro de este encuadre puede operar —integrado a la esencia misma de la operatoria empresarial del sujeto fallido— un conocimiento técnico secreto, susceptible de apreciación pecuniaria, en muchos casos de considerable significación. El mismo puede haber sido alcanzado y aplicado por la misma empresa o revelado "contractualmente" a ella

¹ Perceyrou, J., *De faillites et banqueroutes*, en García Martínez, Roberto - Fernández Madrid, Juan C., "Concursos y quiebras", Bs. As., Contabilidad Moderna, 1976.

por quien lo desarrolló. En cualquier caso la situación reviste interesante importancia práctica a la hora de determinar el activo concursal que hará frente a las deudas que lo gravan.

2. PATRIMONIO Y ACTIVO CONCURSAL.

¿Es "KNOW-HOW" LOS INTEGRAL?

a) Una postura

No es exacto —apunta Argenti²— que el concurso produzca sus efectos sobre la totalidad del patrimonio, si con ella se quiere significar el "desapoderamiento" total de él, y su afectación total al pago del pasivo; debemos distinguir patrimonio de activo concursal, quedando excluidos de éste los bienes que la ley concursal o leyes especiales taxativamente prevean.

El patrimonio —atributo de la personalidad jurídica e íntimamente determinada por la autonomía de aquél— está constituido, define Laquis³, por el conjunto de derechos que se ejercen tanto sobre bienes concretos como sobre los abstractos; como resume Savatier, "todo derecho, aun sobre una cosa concreta, es incorporal, no existiendo sino bienes incorporales", extremando el concepto anteriormente expuesto. Así, la noción de *ius in re* es trasladada de la cosa a los derechos; es más, son hoy más vigentes que nunca los conceptos de Ihering al advertir que nuestra vida jurídica ha extendido el término de propiedad, aun cuando no se tenga "la cosa" por objeto, sino más bien, derecho de propiedad al contenido intelectual, a disponer de él y, consiguientemente, el derecho a interdecir su disposición a los demás. Pero, el *know-how*, ¿es un bien jurídico, y siéndolo quedaría involucrado en la extensión del término "propiedad" señalado por Ihering?, ¿existe un titular?, ¿qué derecho tendrá ese titular?, ¿sería de carácter patrimonial? y siéndolo, ¿conformaría el activo concursal?⁴.

² Argenti, Saúl, El anteproyecto de reformas de la ley de concursos mercantiles y el desapoderamiento, *J.A.*, doctrina 1370-318; *La quiebra y demás procesos concursales*, La Plata, Platense, 1974.

³ Laquis, Manuel A., *Derechos reales*, *Ba. An.*, Depalma, 1973, vol. II.

⁴ Se han intentado definiciones universalmente válidas del *know-how* —y su naturaleza jurídica—, pero como advierte Gómez Segade, ello no se ha podido abordar dentro de un ámbito estrictamente doctrinal sino que tales

El know-how es una idea, fruto de la mente humana, con mensurable valor patrimonial y con aptitud para ser objeto de negocios jurídicos; con lo cual Gómez Segade³ concluye en el carácter de bien jurídico del secreto industrial, bien que, dada su incorporeidad, se incluye entre los bienes inmateriales. Tales bienes no están excluidos de las restricciones que impone el número *clausus* de los derechos subjetivos, predominante en los ordenamientos positivos –como el nuestro– donde, aun por los doctrinarios que afirman todo el vigor de la realidad popular e histórica como fuente de derecho, se considera prevaliente la determinación legislativa; sin ese otorgamiento positivo por el orden jurídico, el titular del know-how carece de un derecho subjetivo incorporable, en conclusión, a su esfera patrimonial con la característica de exclusividad del derecho de propiedad. Sobre el secreto industrial –referenciando nuevamente la obra de Gómez Segade– “no recae un derecho de exclusiva” (protegido fundamentalmente por las normas de competencia desleal).

Siendo la empresa otro ejemplo de este tipo de bien material, sobre el que su titular no posee un derecho de exclusiva, y trayendo en cita a Fernández Novoa⁴ quien, siguiendo a Hubmann, precisa que el empresario no adquiere sobre la obra (empresa) que ejecuta o realiza un derecho, pero sí sobre la ejecución o realización que lleva a cabo, podemos inferir –en nuestro caso– que el titular del know-how no es desposeído de él –sobre el cual, vimos, no posee un derecho de propiedad–, pero sí de su ejecución o realización, la que consideramos materializada a través de la producción o de la revelación onerosa.

b) Otra postura

En sustitución de un derecho de propiedad, podríamos hablar de un derecho de explotación del titular sobre el secreto industrial y, sin hacer inclusive referencia al provecho

definiciones responden esencialmente a objetivos políticos y realidades económicas de los países receptores frente a los países exportadores y viceversa.

³ Gómez Segade, José. El secreto industrial. Concepto y protección, citado por Laquis, Manuel A., ¿Es el “know-how” un derecho de propiedad?, en “Revista del Derecho Industrial”, n° 11.

⁴ Fernández Novoa, SS RDM, ene.-mar. 1965, en Laquis, ¿Es el “know-how” un derecho de propiedad?, en “Revista del Derecho Industrial”, n° 11.

que obtenga, en cuanto afectado a una empresa –coincidiéramos sin esfuerzo– forma parte del valor global de dicha empresa. Así es, el patrimonio –léase activo patrimonial– de un sujeto, está integrado no sólo por los derechos de propiedad –reales, creditorios, intelectuales– sino también por “activos” no definibles como propiedad –a los que Tillet³ llama derechos de quasi-propiedad–.

Aun rechazando la formulación del mencionado autor, por incompatible con los principios de la codificación individualista del derecho de propiedad, reconocemos, con Borges Barbosa⁴, que el know-how –no ya como derecho de quasi-propiedad, sino como elemento intangible jurídicamente, si se quiere– forma parte del fondo de comercio y como tal es un activo económicamente apreciable, apoyándose –el autor mencionado– en Savatier quien al hablar del tema incluye en los fondos de comercio, los monopolios de derecho y de hecho⁵.

Configurado así, el know-how sería arrastrado por el destino impuesto a la empresa como unidad económica liquidable, en conformidad, no sólo con el interés de los acreedores que encontrarían de este modo mayor respuesta a sus acreencias, sino también con el principio de interés general en la explotación y contribución industrial. Este enfoque integra el secreto industrial al activo concursal, imponiéndose el desamparamiento y consecuente intimación judicial de poner a disposición del tribunal el know-how involucrado, acompañado de las medidas que garanticen su más ventajosa realización; la tasación no importaría su revelación pues la valuación se inferiría desde el producto conocido obtenible por su aplicación o empleo.

3. SITUACIONES CONTRACTUALES

Hasta aquí hemos considerado la falencia del que alcanzó y aplicó el conocimiento tecnológico secreto, y hemos

³ Tillet, A., *Propiedad y patentes: el caso de México*, Comercio Exterior, agosto 1975.

⁴ Borges Barbosa, B., *El concepto jurídico de “know-how”*, en “*Revista del Derecho Industrial*”, n° 8.

⁵ Ha sido la jurisprudencia inglesa, en este punto, la que ha tomado esta posición innovadora, al considerar el know-how como un activo (“*Item del capital fijo*”), a pesar de reconocer que no tiene un significado preciso.

preferido escindir tal situación de la planteada, ante la declaración de quiebra, de quien "reveló" o del que "obtuvo" —en ambos casos "contractualmente"— el secreto industrial. Las que creemos complejas implicancias resultantes han motivado tal método.

El contrato de know-how tiene por objeto transferir el poder de explotación —bajo secreto— de una invención no patentada o un conocimiento no patentable¹⁰. Tal poder de explotación concedido a cambio de una suma de dinero posición, al receptor, privilegiadamente en el mercado, y no es más que esta oportunidad comercial la que persigue. En cuanto al proveedor, más allá del derecho creditorio nacido del contrato (o suma de dinero), no encuentra, como señalara el director de la Unión Minera Belga, citado por Borges Barbosa, para el mantenimiento del secreto de la información tecnológica, más allá de los términos contractuales, una protección jurídica adecuada; en todo caso ella es parcialmente moral y nacida de una comunidad de intereses. La protección del secreto no patentado o no patentable se ciñe a una protección *intra muros* (Dessementet)¹¹.

Dada la dinámica de este contrato, ambas partes se "comprometen" —al menos durante la vigencia del mismo— a mantener en reserva la información de marras, pues en ella —en la reserva— finca el interés económico del acuerdo. El receptor recibe a su disposición, durante el plazo convenido —con el correlativo deber del proveedor de mantener esa disposición— el conjunto de conocimientos organizados para la producción de bienes y/o servicios; y el proveedor, una suma de dinero en modos y plazos variables —incluso, es común, el

¹⁰ Si bien es cierto que, amplia doctrina europea y puntuales pero interesantes disidencias jurisprudenciales estadounidenses, los han declarado no merecedores de protección jurídica (al margen de la aplicación de normas en materia de competencia), poniendo en duda la licitud de tales contratos; no obstante, como señala Bianchi, A. (Reflexiones preliminares sobre los contratos de "know-how", en "Revista del Derecho Industrial", n° 2), las previsibles repercusiones "externas" para un país en desarrollo que afirmara tal tesis, serían desastrosas frente al mercado internacional que lo excluyera del giro de sus intereses, marginando así su evolución económico-tecnológica.

¹¹ Algún autor —Borges Barbosa— define este contrato como una "cesión parcial del fondo de comercio" (que recordemos para él el *know-how* íntegro, en el entendimiento que tal encuadre comprendería, en la práctica, al país receptor del desengastado doctrinario que supone admitir el fraccionamiento del fondo de comercio).

pago por porcentajes sobre la explotación, dándole a la relación cierto aspecto de *joint ventures*—¹².

Si acaece, durante la vida del sinalagma funcional descripto, la declaración de quiebra de alguno de los involucrados, la referida dinámica se verá sometida a la normativa concursal (ley 19.551, ref. leyes 20.315, 22.917 y 22.985)¹³.

Fallido el proveedor —y siendo de aplicación la legislación mencionada, en razón de territorio—, el receptor puede optar entre demandar la resolución del contrato, pues se encuentra en la situación descripta en el inc. 3º del art. 147: "Si hubiera prestaciones recíprocamente pendientes, el contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución del contrato" (entendiendo pendientes, por parte del proveedor: el mantenimiento de la disposición del secreto y de la reserva; por parte del receptor: el pago de las cuotas o porcentajes y el mantenimiento de la reserva), ajustándose a las reglas del artículo siguiente, es decir, peticionándola al juez concursal dentro de los treinta días de la última publicación de edictos; pudiendo enfrentarse a la decisión judicial —a requerimientos del síndico de la quiebra— por la continuación de la relación, en cuyo caso Roitman¹⁴ opina, será suficiente una mera comunicación al concurso y si el síndico no observare o prestare su conformidad, el receptor de nuestro caso se limitará a cumplir su prestación. En todo caso, el mencionado autor considera que la decisión judicial relativa a la continuación de los contratos es recurrible —vía incidental— ante el juez del concurso, cuya resolución será materia de apelación.

No vemos, en el supuesto dado, mayor contradicción entre la naturaleza del contrato en sí y la práctica concursal; pero entendemos más complejo el caso de quiebra del contratante —receptor—. Desde ya, entendemos nulas las disposiciones —comunes en este tipo de contrataciones— que prevén

¹² Boges Barbosa, El concepto jurídico de "Anso-how", en "Revista del Derecho Industrial", nº 8.

¹³ Los contratos pueden clasificarse en unilaterales y bilaterales o sinalagmáticos; en estos últimos, las partes se obligan recíprocamente, existiendo entre ambas prestaciones interdependencia funcional cuando la reciprocidad no es sólo inicial (s. genérico) sino efectiva hasta la conclusión de la relación convencional. Los arts. 147 y 148 de la LC comprenden sólo estos contratos bilaterales, sin hacer distinción entre las obligaciones de dar, hacer o no hacer, que quedarían abarcadas por las normas mencionadas.

¹⁴ Roitman, Horacio, Efectos jurídicos de la quiebra sobre los contratos preexistentes, Bs. As., Lerner, 1973.

la resolución automática del vínculo en caso de concurso o quiebra de alguno de los contratantes; en estos supuestos las estipulaciones privadas ceden ante la norma de orden público. Teóricamente, en principio considero de aplicación lo dicho en el caso anterior; es decir, el proveedor podrá petitionar la resolución del contrato ante el juez, quien —a solicitud del síndico y en miras de las ventajas para el concurso— puede decidir continuar la ejecución; en este caso las sumas —en concepto de pagos— que se devenguen serán consideradas como gastos del concurso y no como deudas quirografarias del fallido y entendiéndose que los funcionarios involucrados responderán por el mantenimiento de la reserva pactada originariamente. Abreva esa postura el art. 185 de la LC que declara inaplicables —por ende no invocable el pedido de resolución— los arts. 147, inc. 3º, y 148, entre otros, en el caso de proveerse la continuación de la explotación de la empresa. Recordemos también que el fallido “podrá concluir” la quiebra y reanudar el giro comercial, ya sin inhibiciones.

En cuanto a la posibilidad de realizar los “derechos” que el fallido tenía contractualmente, sean éstos la “oportunidad comercial”, o “poder de explotación”, o “monopolio de hecho” a fin de integrar el producido al activo concursal, la respuesta dependerá de las convenciones estipuladas en el contrato originario. El Código Civil afirma que todo “derecho” puede ser cedido salvo que lo contrario resulte de la convención que lo origina; por lo que si nada se ha previsto —aunque advertimos, lo habitual en estos acuerdos es pactar la incedibilidad—, la cesión de tales “derechos” será perfectamente realizable sin necesidad de recabar la conformidad del proveedor, sino tan sólo notificándolo de la cesión operada.

Es momento de sumar a este planteo teórico algunas cuestiones prácticas que surgen de la índole misma del objeto de la contratación. Aún no pactada expresamente la prohibición de ceder los derechos contractuales, ¿cómo podrían ser éstos cedidos sin violar la obligación de reserva?; en caso que, ya sea por imperativo de una cláusula explícita, ya por entender que la cesión contraria la reserva —esencia misma de este tipo de contrato—: ¿se consideraría resuelto el vínculo y, por ende, liberadas las partes del mantenimiento del secreto, o, el mismo debería ser respetado durante el plazo pactado, lo que importaría reconocer vigente el contrato o, al menos, eficaz ultra vires? Si extremamos aún más el concepto de protección del secreto (con la conse-

cuente obligación de ser mantenido). ¿no se impondría la necesidad de abstenerse de interferir en la relación?, y, ¿no sería interpretable, esta relación, como un negocio fiduciario, al cual se aplicaría el art. 142 del la LC?¹⁵.

Otra interesante postura la constituye la de encuadrar este contrato dentro de las denominadas *intuitu personae* —que por disposición del art. 151, LC, quedaría, con la declaración de falencia, automáticamente resuelto—, en razón de la “confianza” que involucra la relación y la supuesta idoneidad tenida en miras en el momento de la convención. Se plantea aquí, la infungibilidad de las prestaciones, las que no podrán ser ejecutadas por otro en razón de que la persona del ahora fallido hubiere sido elegida para hacerlo por su industria, arte, cualidades personales. Esta infungibilidad puede provenir de lo dispuesto en el contrato —como seguramente acontece en nuestro caso—, o cuando la prestación debida es de ejecución personal e irremplazable; es en este último caso cuando realmente se trata de una obligación *intuitu personae*. Si bien un convenio del primer tipo es válido, no podría fundamentar su resolución en caso de quiebra¹⁶. La ley exige, expresamente, que se trate de obligaciones personales e “irremplazables por cualquiera que puedan ofrecer los síndicos en su lugar”, por lo que, al que sostiene la resolución, le incumbe la prueba de que es *intuitu personae* en los términos planteados, dado que la fungibilidad es la regla.

Si continuamos los pasos de Messineo¹⁷, a quien recurrimos en el análisis de esta tipología contractual (*intuitu personae*) e infiriendo de sus enseñanzas, la aplicación de las mismas a nuestro contrato (*know-how*) podemos decir que el fundamento de la resolución, en caso de quiebra, es que el mantenimiento del secreto por parte del receptor ha sido un

¹⁵ Lo que entiendo podría ser aplicable, análogicamente planteado, sería el último párrafo proyectado por la futura ley de unificación de la legislación civil y comercial de la Nación (versión del orden del día n° 1064, Cámara de Diputados de la Nación), planteando la relación proveedor-receptor en los términos de una transferencia del bien incorporal (*know-how*) en la confianza de operar con él de acuerdo a lo pactado y restituirlo al cabo de un plazo o condición determinadas.

¹⁶ Fassi, Santiago C., Gebhardt, Marcelo, *Concurso*. Comentario crítico de la ley 19.557, Bs. As., Astrea, 1996; García Martínez - Fernández Madrid, *Concurso y quiebras*.

¹⁷ Messineo, Francisco, *Teoría general del contrato*, tr. Sentis Melendo, Bs. As., Ejea, 1952.

elemento fundamental del convenio, por lo que no puede ser reemplazado por un acto distinto realizado por un tercero, ya que con ello se violaría un interés legítimo del proveedor (o sea, no trascendencia del secreto).

En otro orden del proceso, un tema que puede ocupar la actividad del concurso es la posibilidad de que el contrato hubiere sido convenido por el fallido durante el periodo de sospecha y, por lo tanto, las prestaciones cumplidas por su parte fueran susceptibles de caer dentro de los supuestos de ineficacia previstos en los arts. 122 y 123 de la LC. Esto puede ser así desde que los pagos hechos en concepto de la transferencia de la tecnología secreta encubran una maniobra fraudulenta para sustraer montos —muchas veces considerables— del activo, cuando en realidad el supuesto secreto industrial no exista sino de nombre, o su oscuridad, en virtud de la imposibilidad de ser revelado, impida someterlo al análisis de los funcionarios concursales en punto a pronunciarse sobre la legitimidad y eficacia de las contraprestaciones efectuadas. Aún más, tal reserva impediría “causar” acabadamente y en plenitud la solicitud de verificación del crédito nacido en favor del proveedor, en caso de que el receptor, al momento de la falencia, adeudara pagos en razón del contrato en curso. El contrato —título de la obligación contraída por el fallido— no daría al síndico más causa que un pagaré o un cheque si no se le proporciona el bien comercial, debiéndose estar a lo reconocido por las partes, lo cual podría ser tachado de colusivo por los demás acreedores o, al menos, de dar cabida en el pasivo concursal, al titular de un crédito por causa mágica y desconocida.

4. CONCLUSIONES

El derecho debe tener capacidad de respuesta para imaginar y abastecer a fenómenos nuevos; repensar síntesis o combinaciones inteligentes de instituciones ideadas ya por los romanos, o darle a ellas una función nueva; o atreverse a producir instrumentales aptos frente a la intensidad y a la dimensión que tienen problemas no pensados con anterioridad¹⁹.

¹⁹ Morello, Augusto, M., *Dinámica del contrato*. Enfoques. La Plata, Platense, 1985.

El status jurídico del know-how, de su contratación y de los "derechos" resultantes de ella, requieren ser pensados desde un abordaje interdisciplinario de las ramas del derecho dada la importante gravitación en lo económico-político -nacional e internacionalmente enfocado-. La revalorización de la investigación científica unida a la exigencia de seguridad de los agentes económicos involucrada en las situaciones expuestas anteriormente, merecen la preocupación actual de los especialistas del sector en punto a lograr el equilibrio de los diversos intereses en juego en trances prácticos extremos como el bosquejado en este trabajo -el que sólo pretende plantear un enfoque del tema del know-how-, y la autora se sentiría satisfecha si las presentes líneas motivaran el cuestionamiento en quienes pudieran dar, con seguridad, su más autorizada opinión.